

혁신·경제 연구

지식재산 가치평가 활용 확대 방안에 관한 연구

Research on expanding the use of intellectual property valuation

2023. 12.

KOREA INSTITUTE
OF INTELLECTUAL
PROPERTY



2023년 기본연구 최종보고서

혁신·경제 연구

지식재산 가치평가 활용 확대 방안에 관한 연구

Innovation and Economies

Research on expanding the use of intellectual property valuation

2023. 12.



특허청

Korean Intellectual Property Office



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

제 출 문

특허청장 귀하

본 보고서를 “지식재산 가치평가 활용 확대 방안에 관한 연구” 기본연구 최종 보고서로 제출합니다.

2023년 12월 31일

주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

연 구 기 간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

연 구 책 임 자 : 이명희 (한국지식재산연구원 선임연구원)

참 여 연 구 자 : 조상규 (한국지식재산연구원 부연구위원)

연 구 자 문 : 곽충목 (예명대학원대학교 교수)

구본원 (한국발명진흥회 과장)

김무경 (특허법인 아이더스대표변리사)

김호곤 (도연IP 이사)

양영화 (법무법인 이안 변호사)

이명구 (위너비 특허법률사무소 변리사)

이영욱 (법무법인 감우 변호사)

이종택 (한국과학기술정보연구원 책임연구원)

장재원 (법률사무소 해화 대표변호사)

최성우 (특허법인 우인 대표변리사)

최 철 (한국 외국어대학교 교수)

황지현 (네이버(주) 변리사)

요 약

1 연구의 개요

- (연구배경) 국내에서 IP가치평가는 IP금융 분야에서 활용 사례 증가(IP담보대출, 보증, 투자 등)
 - 금융 목적 외에 IP가치평가 활용가능 영역은 다양함에도 그 영역의 확장은 미미한 상태
 - IP가치평가 활용 영역 확장의 저해 요인 분석 및 해결 방안 모색 필요
- (연구목적) IP가치평가 활용가능 영역 확인을 위한 국내외 IP가치평가 시장현황 조사, 분석
 - 국내 IP가치평가 활용 영역 확대를 위한 대책 마련

2 IP가치평가 대상 및 법적 근거

- (IP가치평가 개념) 지식재산권이 기술사업화 주체와 분리되어 거래될 수 있는 독립된 거래객체로서의 재산권에 대한 가치를 평가하는 것(기술평가기준 운영지침 제26조 제1항)
 - 개념상 기술평가 및 기술가치평가와 구별
 - (기술평가) 기술을 활용하는 주체의 인력, 조직, 지원 등의 평가
 - (기술가치평가) 사업화하려는 기술이나 사업화된 기술이 그 사업을 통하여 창출하는 경제적 가치를 평가(가치평가 원칙, 가치평가 방법론)
- (IP가치평가 대상별 특징) 기술의 진보 정도, 권리의 범위, 사용중인지 불사용인지 여부, 시장환경 변화 등에 따라 불확실성 큼
 - (상표) 상표는 상표의 사용자가 바뀌면 상표의 가치도 변동, 존속기간이 반영구적이어서 평가 기간 획정의 문제 등

- (저작권) 캐릭터의 경우 인기사이클 매우 짧고(평가기간), 담보가치 쉽게 하락, 양수인 찾기가 쉽지 않음
 - (콘텐츠) 콘텐츠 기업에 대한 평가와 콘텐츠 프로젝트에 대한 평가로 구분하며, 평가항목 수립 관련 문제 있음(일본 8개항목 활용)
 - (소프트웨어) 일반제품 대비 기술수명 짧고, 지속적 업데이트 및 유지보수의 필요
 - (데이터) '21년 데이터산업법 제정, 평가기법 개발 및 가치평가기관을 지정하였으며, 기업 회계상 무형자산으로 인식하기 위한 법제도 개선 필요
- (IP가치평가 법적근거) 국제법 및 국내법상 근거는 다음과 같으며, 국내법은 대부분 지식재산의 가치평가를 위한 기법개발, 평가기관 지정, 전문인력 양성 등을 규정
- (UNCITRAL) 국제상거래법위원회(United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL)는 '07년 부동산 이외의 담보거래에 대한 입법지침*을 채택하여 지식재산권 담보거래에 관한 근거 마련
- * UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions
- (국내법상 IP가치평가 근거 법령) 국가지식재산기본법(제27조), 발명진흥법 및 그 시행령(법 제2조, 제28조 등), 기술이전법 및 그 시행령(법 제2조, 제13조, 제32조 등), 벤처기업육성에 관한 특별조치법 등(제6조 등), 기술보증기금법(제28조 등) 등

3 IP가치평가 활용 가능 영역

- WIPO는 IP가치평가 목적을 금융 외에 계약, 권리행사, 내부관리 등을 열거하고 있으며, IP의 종류로 저작권, 특허, 상표, 산업디자인, 지리적표시 및 영업비밀을 열거하고 있음

[그림] IP가치평가의 목적

분류	가치평가 목적
거래 (Transaction)	- 라이선싱 등 계약 - 지식재산의 매각 및 구입 - M&A, 회사분할 - 조인트 벤처 - 지식재산 기부
지식재산 집행 (Enforcement of IP right)	- 지식재산권 침해시 손해배상액 산정
내부적 활용 (Internal Use)	- R&D 투자 - 지식재산에 대한 내부관리 - 금융 또는 자기자본 증대
기타 (Other Purpose)	- 회계보고 - 파산/청산 - 지식재산 보험 - 세무

4 해외국가와 우리나라의 IP가치평가 활용 현황

- (미국) 토머스 에디슨의 백열전구 사업자금 조달 위한 담보대출, 저작권 분야에서 가수 데이비스 보위가 IP유동화 증권 발행 등 모든 영역에서 의사결정에 활용하기 위한 IP가치평가가 활발히 전개
- (일본) IP가치평가의 객관적 지표 부재로 가치평가가 활용이 저조하며 IP계약에 따른 실시료가 미국, 유럽보다 낮음
- (유럽) EU 집행위원회는 표준필수특허 관련 규정 개정안을 제안('23.4.)한 바, 표준 채택 전 표준필수특허의 총로열티율을 표준화기구에 통지 등의 내용임
- (우리나라) 기술 담보로 융자 등 금융 목적으로 1회성 평가, 거래 목적으로는 평가비용 부담으로 활용 저조, 가치평가 수행기관 지정 운영, 가치평가에 활용할 수 있는 실제 거래사례가 한 곳에 충분히 축적되어 있지 않은 상태

5 IP가치평가 활용 저해 요소

- (활용영역 제한 현실) 가치평가 활용 가능 영역에도 불구하고 비용 부담으로 평가 기피
- (수행기관 지정제도 관련) 특정 기술에 특화된 공공 평가기관이 다수이며, 평가 서비스 품질 경쟁 없이 지원사업 참여에 만족할 우려 제기
- (정부지원 한도 관련) 지원사업 예산 한도로 지원금 및 지원 건수가 제한적
- (데이터 활용 관련) 정부지원 사업 또는 기타 공적 사업을 통한 가치평가에 대해서도 평가결과 관련 데이터의 수집 및 통합이 미미한 상태
- (평가 비용 관련) 평가비용 부담 비율 높음
- (전문가 시험 및 교육 관련) 가치평가, 과학기술, 법령 등 폭넓은 분야를 검증받은 전문자격사 부족
- (가치평가 결과 검증방법 부재) 정부지원하에서 이루어지는 대부분의 평가는 단 1회의 평가를 수행할 뿐 복수의 기관을 통한 가치평가 검증 미흡

6 IP가치평가 활용 활성화 방안

- (지식재산 거래시장 활성화) 평가 후에 거래시장이 없다면 가치평가의 필요성은 축소될 수밖에 없으므로 거래시장을 키울 필요성 큼
- (데이터의 수집 및 공개) 평가를 위한 기본데이터가 충분히 갖추어져야 하며, 이를 위해 산업별, 업종별 로열티율을 정기적으로 조사하여 매년 DB화 하고, 가치평가 기관별로 산재되어 있는 기본 데이터를 모아 평가 항목의 표준화 및 통계를 정기적으로 발표 필요
- (정부 지원사업과 연계) 정부지원사업의 수혜기업 선정시 지식재산 가치평가 데이터 공개를 조건으로 선정하거나 또는 공개기업에게 인센티브 제공
- (가치평가 전문인력 강화 및 신뢰성 확보) 민간의 가치평가를 활성화 하되 가치평가 결과를 정기적으로 보고하도록 하고, 공공의 영역에서 이를 검증(리뷰)하는 체계 마련하여 평가의 신뢰성 제고
- (평가 후 평가결과의 활용 확대) 세무당국에서 가치평가결과를 세무관련 증빙으로 인정하는 방안, 기업인증제도와 연계하는 방안(이노비즈기업 인증, 벤처기업 인증 등) 등 마련
- (공공 컨트롤 타워 설립) 평가기관별로 산재되어 있는 가치평가 데이터의 수집 및 통계화를 수행할 공공 컨트롤 타워를 설립하고, 컨트롤 타워 설립에 관한 법적 근거 마련

7 결론

- 지식재산의 가치평가를 필요로 하는 시장의 예비 수요자가 평가결과를 받아들일 수 있도록 신뢰성 확보가 관건
 - 로열티율의 근거가 되는 조건의 상세화 및 정보 공유에 대한 열망 높음
 - 현재 발표되고 있는 업종별, 산업별 로열티율의 상세화 추진 필요
 - 예를 들어 지식재산 거래의 대상이 기업간인지, 모회사와 자회사간인지, 대기업과 중소기업 간 거래인지, 독점적 계약인지 비독점적 계약인지, 상표에 대한 로열티율인지 특허에 대한 로열티율인지 등을 상세화 하여 공개할 필요
- 데이터의 수집시에는 거래 당사자의 민감정보 익명화 등을 거쳐 가치평가서를 수집할 필요
 - 이때 EU의 표준특허 관련 총로열티율 고지에 관한 EU 규정을 참고*
 - * 이해관계자 모두가 모여 결정했다면 이는 비밀이 아니고 전체 공개하며, 당사자간에 계약에 대하여 비밀로 하기로 하였다면 당사자 외 공개 불가 등

▶▶ 키워드

지식재산, 가치평가, 활용저해요소, 공공컨트롤타워, 표준필수특허

요약문	i
-----------	---

제 1 장 서론	1
----------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	3
-----------------------	---

제2절 연구의 범위 및 주요내용	6
-------------------------	---

제 2 장 지식재산 가치평가의 대상 및 법적 근거	7
-----------------------------	---

제1절 지식재산 가치평가의 대상 및 특징	9
------------------------------	---

1. 지식재산 가치평가의 의의 및 특징	9
-----------------------------	---

2. 지식재산 가치평가의 대상	11
------------------------	----

(1) 산업재산권	11
-----------------	----

(2) 저작권	12
---------------	----

(3) 콘텐츠	12
---------------	----

(4) 소프트웨어	13
-----------------	----

(5) 데이터	13
---------------	----

제2절 지식재산 가치평가의 법적 근거	15
----------------------------	----

1. UNCITRAL	15
-------------------	----

2. 국내 법령	15
----------------	----

제3장 지식재산 가치평가 활용 영역 및 문제점

21

제1절 지식재산 가치평가의 활용 영역 23

- 1. 거래 24
 - (1) 지식재산 라이선싱 24
 - (2) 지식재산의 매각 또는 구입 24
 - (3) 기업의 인수합병, 매각, 분사 24
 - (4) 조인트 벤처 25
 - (5) 지식재산 기부 25
- 2. 지식재산 집행 25
- 3. 내부적 활용 26
 - (1) 연구개발(R&D) 투자 26
 - (2) 지식재산의 내부 관리 26
 - (3) 금융 및 자금조달 26
- 4. 기타 목적 27
 - (1) 회계보고 27
 - (2) 기업파산/정산 27
 - (3) 세금납부 28

제2절 지식재산 가치평가 활용의 문제점 29

제4장 지식재산 가치평가 활용 영역에 대한 국내외 현황

31

제1절 배경 33

제2절 미국의 지식재산 가치평가 활용 현황 34

- 1. 지식재산금융 35
- 2. 지식재산계약 36

3. 지식재산 권리행사	36
4. 내부적 지식재산 관리	38
제3절 일본의 지식재산 가치평가 활용 현황	39
1. 지식재산금융	41
2. 지식재산계약	43
3. 지식재산 권리행사	44
4. 내부적 지식재산 관리	45
제4절 유럽의 지식재산 가치평가 활용 현황	46
1. 개관	46
2. 활용영역별 현황	47
(1) 지식재산금융	47
(2) 지식재산계약	50
(3) 지식재산 권리행사	50
(4) 내부적 지식재산 관리	52
3. 표준필수특허 및 유럽상표규정 개정에 관한 유럽의회 및 이사회 규정안	53
(1) 배경	53
(2) 25% 룰	54
(3) EU규정안의 내용	56
제5절 우리나라의 지식재산 가치평가 현황	70
1. 지식재산 가치평가의 활용 영역	70
2. 지식재산 가치평가의 수행	71
(1) 지식재산 가치평가 수행기관	71
(2) 지식재산 가치평가에 대한 정부 지원 사례	72
(3) 지식재산 가치평가 데이터의 수집 등	73
(4) 지식재산 가치평가의 기간 및 비용	73
(5) 지식재산 가치평가의 신뢰성	74
(6) 지식재산 가치평가 결과의 검증	76

제6절 소결	77
--------------	----

제 5 장 지식재산 가치평가 활성화의 저해 요소 및 해결 방안 79

제1절 지식재산 가치평가 활성화 저해 요소 81

1. 지식재산 가치평가의 활용 영역이 제한되어 있는 현실	81
2. 지식재산 가치평가 수행기관 지정제도 관련	81
3. 정부지원 한도 관련	81
4. 지식재산 가치평가 데이터 활용 관련	82
5. 지식재산 가치평가의 비용 및 기간 관련	82
6. 전문가 시험 및 교육 관련	82
7. 지식재산 가치평가 결과 검증방법 부재 관련	83

제2절 지식재산 가치평가 활성화 저해 요소에 대한 해결방안 제시 ... 84

1. 활성화 저해 요소 해결 방안	84
(1) 지식재산 거래 시장 활성화	84
(2) 데이터의 수집 및 공개	84
(3) 정부 지원사업과 연계	85
(4) 가치평가 전문인력 강화 및 신뢰성 확보	85
(5) 평가 후 평가결과의 활용 확대	85
(6) 데이터 수집 및 통계를 위한 공공 컨트롤 타워 설립	85
2. 몇 가지 구체적 활용방안 제시	86
(1) 지식재산가치평가의 세무상 활용 방안	86
(2) 지식재산가치평가의 기업인증 시 활용 방안	94
(3) 지식재산가치평가와 지식재산실시료의 회계처리상 고려사항	101
(4) 지식재산가치평가 컨트롤타워 설립 방안	103

제 6 장 결론	109
------------	-----

참고문헌	113
------------	-----

표 목차

〈표 1〉 무형자산의 가치평가 방법	10
〈표 2〉 일본의 콘텐츠 가치평가 항목	12
〈표 3〉 지식재산권(기술) 평가 관련 개별법령의 규정	16
〈표 4〉 지식재산 가치평가의 목적	23
〈표 5〉 기술가치평가의 목적과 용도	23
〈표 6〉 우리나라 지식재산 금융 규모	27
〈표 7〉 일본 이익3분법에서의 실시료상당액 계산식	45
〈표 8〉 발명 등의 평가기관 지정 현황	71
〈표 9〉 기술평가 기관 지정 현황	71
〈표 10〉 감정평가사 자격시험 과목 현황	74
〈표 11〉 변리사 자격시험 과목 현황	75
〈표 12〉 벤처기업확인을 위한 사업계획서 작성요령	100

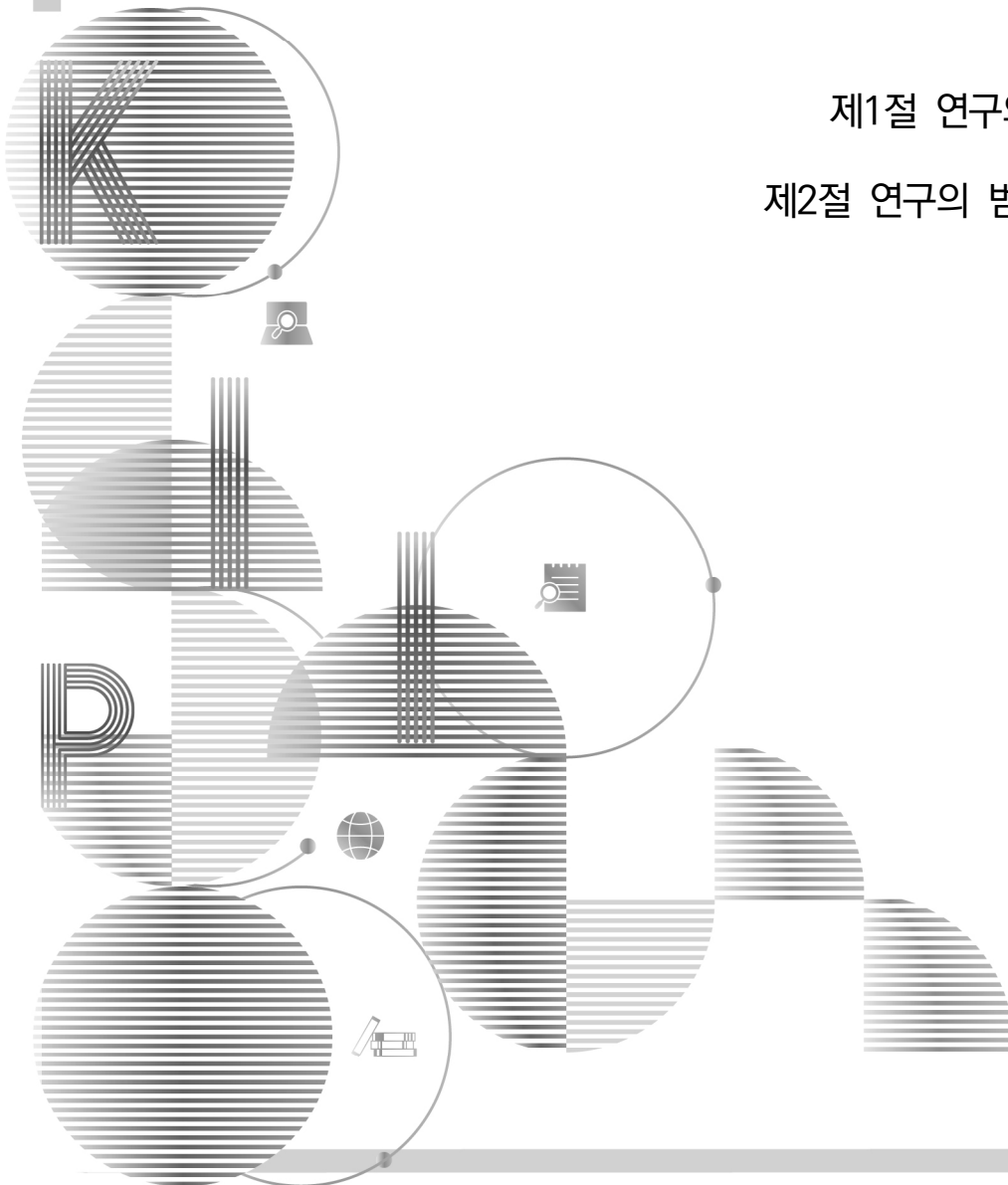
그림 목차

[그림 1] 미국 특허 연차등록료	38
[그림 2] 일본 지식재산금융 사례 일람	41
[그림 3] 2009년부터 2013년까지의 영국지식재산기업법원 사건 수	51
[그림 4] 2007년부터 2013년까지의 영국 고등법원 지식재산 사건 수	51
[그림 5] 2007년부터 2013년까지의 영국 고등법원 지식재산 사건 수	52

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

제2절 연구의 범위 및 주요내용



연구의 배경 및 목적

지식재산(지식재산)경제 활성화를 위해서는 먼저 지식재산유통이 촉진되어야 한다. 지식재산 유통의 촉진을 위해서는 시장에서 활용 가능한 지식재산의 가치평가가 이루어져야 한다. 특허의 경우를 예로 들면, 기술은 그 개발에서부터 거듭된 개량 및 인접 분야 기술과의 결합과 상호운용을 통해 사업화에 성공하기까지의 과정에서 수많은 기업들 간의 분업과 기술거래를 필수적으로 야기하게 된다. 그런데, 새롭고 유용하여 경제적 가치를 가질 수 있는 기술적 사상에 대하여 그 개발자 또는 그 승계인이 그 기술적 사상을 시장에서 구현하여 경제적 이익을 창출할 수 있는 기회를 일정 기간 배타적으로 누릴 수 있도록 함으로써 기술의 발전 속도를 더욱 빨라지게 하려는 것이 특허 제도의 목적이므로,¹⁾ 특허제도를 도입한 국가는 특허기술의 사업화를 지원하기 위한 기술거래 활성화 방안을 정비하여 기술개발이 실제 경제적 이익의 창출로 이어질 수 있는 구체적 가능성을 시장 참여자들에게 보여주어야만 할 필요가 있게 된다.

선행 연구자의 기술을 다른 후행 연구자가 개량할 수 있도록 하고, 인접 분야의 연구 성과를 또 다른 인접 분야의 연구자가 자기 연구 성과와 결합할 수 있도록 함으로써 특허기술을 활용한 최종 제품이 소비자들에게 전달될 수 있도록 하기 위해서는 이들이 주고받아야 하는 기술의 사용 대가가 객관적으로 정확히 산출될 수 있도록 해야 한다는 점에는 의문의 여지가 없다. 여기에서 지식재산을 거래하기 위한 계약이 원활하게 이루어질 수 있도록 하기 위하여 그 계약의 가장 중요한 조건 가운데 하나인 “대가”의 계산에 지식재산 가치평가 기법에 활용되어야 할 필요가 생긴다.

오늘날 기업가치 평가에서는 재무제표에 드러나는 숫자만이 아닌 재무제표상에는 드러나지 아니하는 숨겨진 자산의 중요성이 부각되는 경향이 있다. 그 중에서 매우 큰 비중을 차지하는 것이 지식재산이다. 일반적으로 지식재산은 그 자산으로서의 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에만 자산으로서 인식 가능하다.²⁾ 따라서 지식재산을 거래시장에서 사들인 경우에는 그 시장가격에 지식재산 이전등록 비용 등을 더하여 이를 원가로 대차대조표 상에 기재할 수 있는 것이지만,³⁾ 지식재산을 내부적으로 직접 창출한 경우에는 그것을 자산으로 인식하여 대차대조표에 합당한

1) 특허법 제1조.

2) 일반기업회계기준 11.7(2).

3) 일반기업회계기준 11.11(1) 및 11.11(2).

가치로 기재하는 것이 극히 어려운 것이 현실이다. 예컨대, 내부적으로 직접 창출한 지식재산이 “영업권”의 일부로 취급될 수 있는 경우에는 원칙적으로 그것을 자산으로 인식하여 대차대조표 상에 기재하는 것이 금지된다.⁴⁾ 그 밖의 지식재산의 경우에도 기업이 내부적으로 직접 창출한 것을 자산으로 인식하여 대차대조표 상에 기재하기 위해서는 다음과 같은 테스트를 모두 통과하여야만 한다.

- ① 지식재산 창출 과정이 연구단계와 개발단계로 명확히 구분될 수 있는가? 그렇지 않은 경우에는 창출된 지식재산을 자산으로 인식할 수 없다.⁵⁾
- ② 개발단계에서 발생한 지출이 연구단계에서 발생한 지출과 신뢰성 있게 구분되어 측정 가능한가? 그렇지 않다면 창출된 지식재산을 자산으로 인식할 수 없다.⁶⁾
- ③ 그 외에 아래의 조건을 모두 충족하는가? 그렇지 않다면 창출된 지식재산은 자산으로 인식할 수 없고, 발생한 비용은 모두 비용으로 인식하여야 한다.⁷⁾
 - 상업화 가능한 정도로 지식재산을 완성할 수 있는가?
 - 지식재산을 상업화할 목적이 있는가?
 - 지식재산을 상업화할 능력이 있는가?
 - 지식재산 상업화 계획의 제시가 가능한가? 특히 그 최종 산출물을 특정할 수 있는가?
 - 지식재산 상업화에 필요한 기술적, 금전적 자원이 충분히 확보되어 있는가?

거의 대부분의 기업은 지식재산 창출 과정에서 최종 산출물로 무엇이 만들어지게 될 것인지에 대하여 조기에 확신을 가지기 어렵고, 따라서 구체적인 지식재산 상업화 계획을 연구개발 과정 도중에 미리 수립할 수 있는 경우는 상당히 드물 수밖에 없다. 또한 토지, 건물, 생산설비 등을 자체적으로 보유하고 있지 않은, 기술 기반의 스타트업이나 연구소기업 등은 지식재산 상업화를 스스로 직접 진행하는 경우가 거의 없고 지식재산 상업화에 필요한 금전적 자원을 자체적으로 확보하는 것이 거의 불가능에 가까운 경우가 많다. 즉, 극히 일부의 대기업이 위 요건을 충족할 수 있을 뿐, 기업 가치를 끌어올리는 것이 당면 과제인 신생 스타트업 및 중소기업 등은 자기가 스스로 창출하는 지식재산을 자산으로 인식하기가 쉽지 않은 것이 현실이다. 그렇다면 대부분의 기업들은 지식재산의 자산으로서의 가치와 유용성을 스스로 인식하고 제3자에게 보여주기 위하여 재무제표 이외의 제3자에 의한 객관적 보고서를 준비하여야만 하게 될 것이다. 그 과정이 바로 지식재산 가치평가기관에 의해 이루어지는 지식재산 가치평가 보고서 작성이 될 수 있다.

4) 일반기업회계기준 11.16.

5) 일반기업회계기준 11.17부터 11.19.

6) 일반기업회계기준 11.20(6).

7) 일반기업회계기준 11.20(1)부터 11.20(5).

그런데 최근 지식재산 금융의 확대로 지식재산(IP)담보대출, 보증, 투자 등 지식재산금융 목적의 지식재산 가치평가가 널리 활용되고 있는 반면에 금융 외에도 지식재산이 활용될 수 있는 영역이 존재함에도 아직까지는 금융 외 목적을 위한 가치평가는 널리 활용되지 못하고 있는 실정이다. 이에 지식재산 가치평가가 활용될 수 있는 금융 외 분야를 확인하고 지식재산 가치평가가 보다 넓은 분야에서 시행될 수 있도록 할 필요가 있다. 정부도 4차산업혁명과 기술패권경쟁 시대에 대응하기 위해 기술·지식재산 가치평가 체계 개선에 나서 기술·지식재산 가치평가의 법적 근거 명확화 및 가치평가 전문성 강화를 추진하고 있다.⁸⁾

이에 본 연구는 지식재산 가치평가의 활용 가능 영역을 확인하고, 활용을 저해하고 있는 원인을 분석한 후 문제의 해결책을 모색함으로써 지식재산 가치평가가 그 시행 가능한 모든 분야에서 보다 적극적으로 활용될 수 있는 법제도적 방안을 제시하고자 한다.

8) 정부부처 합동, 보도자료 “4차 산업혁명과 기술패권경쟁 시대에 대응토록 ‘기술·지식재산(IP) 가치평가’ 체계를 대폭 개선한다”, 2021.8.20.

연구의 범위 및 주요내용

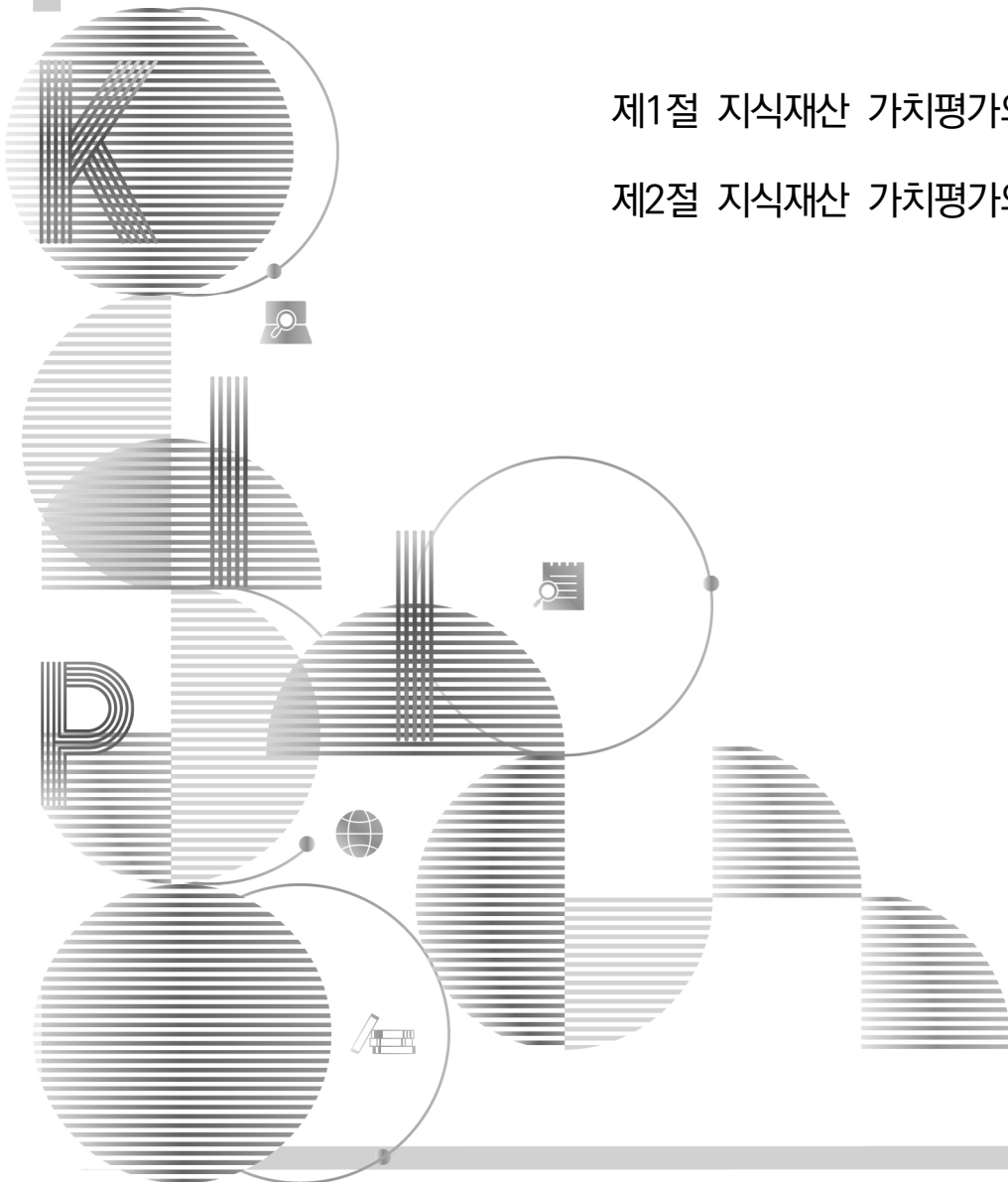
본 연구에서 다루는 내용은 우선, 금융 분야를 중심으로 지식재산 가치평가의 활용 범위가 확대되고 있는 추세이지만 그 외 분야에서는 활발하게 이용되지 않고 있어 금융 분야 외에도 지식재산 가치평가가 활용될 수 있는 영역에는 어떤 것이 있는지를 확인하고자 한다. 다음으로, 미국, 유럽 일본 등 해외 주요국가의 지식재산 가치평가 활용 현황 및 주요 정책을 분석하며, 셋째로는 지식재산 가치평가 활성화의 장애요소 분석 및 해결의 방향성을 분석한 뒤, 마지막 결론에서는 지식재산 가치평가가 그 시행 가능한 모든 분야에서 활용될 수 있는 법제도적 방안을 제시하고자 한다.

제2장

지식재산 가치평가의 대상 및 법적 근거

제1절 지식재산 가치평가의 대상 및 특징

제2절 지식재산 가치평가의 법적 근거



지식재산 가치평가의 대상 및 특징

1 지식재산 가치평가의 의의 및 특징

지식재산권의 평가란 “지식재산권이 기술사업화 주체와 분리되어 거래될 수 있는 독립된 거래 객체로서의 재산권에 대한 가치를 평가하는 것”을 말한다.⁹⁾ 지식재산권의 평가는 ① 금융기관에 대한 지식재산권 담보, ② 지식재산비즈니스를 위한 지식재산권의 매매 또는 라이선스, ③ 지식재산권 침해소송에 있어서의 손해배상액의 산정, ④ 기타 지식재산권을 독립된 재산권으로 활용하는 경우 등에 적용될 수 있다.¹⁰⁾

이와 같은 지식재산권 평가는 개념상 기술평가와 기술가치평가와 구별된다. 기술평가는 “기술을 활용하는 주체의 인력, 조직, 지원서비스 등을 종합적으로 평가함으로써 그 주체의 기술개발, 흡수 및 혁신능력을 평가하는 것”을 말하며 등급, 점수 등 다양한 형태로 표시될 수 있다.¹¹⁾ 기술평가는 평가 목적과 용도에 따라 평가 관점 및 요인의 고려요소가 달라지므로 평가의 목적과 용도가 명시되어야 하며,¹²⁾ 평가대상 기술의 기술성, 권리성, 시장성, 사업성 및 타 평가요인에 대하여 분석하고 이를 가치 또는 등급산정에 반영해야 한다.¹³⁾ 이에 비해 기술가치평가는 기술평가의 일 유형으로, “사업화하려는 기술이나 사업화된 기술이 그 사업을 통하여 창출하는 경제적 가치를 기술시장에서 일반적으로 인정된 가치평가 원칙과 방법론에 입각하여 평가하는 것”을 말한다.¹⁴⁾

지식재산은 무형자산의 일 유형으로서 지식재산의 가치평가에는 일반적으로 무형자산의 가치평가 방법을 적용하며 여기에는 수익접근법, 비용접근법, 시장접근법이 있다. 본 연구는 가치평가 방법에 관한 내용은 일반적으로 배제하고 평가방법에 대해서는 주요 연구내용 흐름상 필요한 내용만을 다루고 있어 지식재산의 가치평가 방법에 관한 개념에 한정하여 간략한 내용을 아래에 기술

9) 산업통상자원부 고시(제2016-114호), 기술평가기준 운영지침 제26조제1항.

10) 기술평가기준 운영지침 제26조제2항.

11) 기술평가기준 운영지침 제2조제1호.

12) 기술평가기준 운영지침 제16조.

13) 기술평가기준 운영지침 제19조제1항.

14) 기술평가기준 운영지침 제2조제2호.

하고자 한다. 우선 수익접근법은 지식재산을 활용하여 장래에 얻을 수 있는 가치를 산정하며, 비용 접근법은 지식재산을 획득하는데 소요된 비용을 가치로 환산하는 방법이며, 시장접근법은 평가 대상 지식재산 기술과 유사한 기술이 시장에서 거래된 금액을 평가대상 지식재산의 가치로 산정하는 방법이다.

〈표 1〉 무형자산의 가치평가 방법¹⁵⁾

평가방법	수익접근법	비용접근법	시장접근법
내용	평가대상을 활용하여 장래 얻을 수 있는 가치를 산정	평가대상 개발 및 상용화에 소요된 비용을 가치로 산정	시장의 유사한 평가대상의 거래 금액을 가치로 산정
장점	미래 예상되는 기대현금흐름의 예측 및 이의 현금화를 통한 가치산정	평가대상의 개발 및 상업화를 위한 개발비용 도출	시장기능을 이용하면 수급원리에 의한 적정가격(비교가격)도출 용이, 거래에 의해 실제유통될 수 있는 가격 도출
단점	미래 현금흐름의 예측, 기술기여도 분석 등에 자의성 및 오차 개입성 존재	담보 시 주 관심사는 과거 투입 비용이 아닌 향후 기대 수익에 의한 변제가능성임	평가대상의 거래를 위한 시장의 부재 또는 미발달 시 평가 불가

지식기반사회로 변화하면서 기술, 특허, 상표 등과 같은 무형자산 중심의 경영으로 급속히 전환되면서 지식재산은 기업 경쟁력의 핵심으로 자리 잡았다. 많은 기업의 구조조정에 따른 인수, 합병 과정에서 기업가치의 정확한 추계가 필수적인데, 기술개발의 다변화로 기술거래도 활발해지는 추세에 따라 기술지분이나 기술이전 등의 가치평가도 증대되고 있다.¹⁶⁾ 특히 혁신기술의 창출, 기술 간 융합처럼 기술사업화 시장에서 지식재산의 가치가 증대됨에 따라 이에 대한 가치평가도 중요해지고 있다. 이때 지식재산 가치평가는 지식재산 거래 활성화의 전제가 되므로, 전문가에 의한 정확한 평가가 필수적이다.¹⁷⁾

이러한 지식재산 가치평가의 특징을 살펴보면 다음과 같다.¹⁸⁾

- ① 지식재산은 기술의 진보 정도, 권리의 범위, 시장환경 변화 등에 따라 불확실성의 정도가 크므로, 지식재산의 적절한 가치평가가 어렵다.
- ② 지식재산은 지식재산 보유자와 투자자 간 정보의 비대칭성이 크고, 정보의 비대칭성을 감소시킬 수 있는 시스템의 부재로 적절한 가치평가가 매우 힘든 상황이다.

15) 김홍수, 『무형자산의 가치평가의 원리와 방법』, 한국가치평가협회 회보, 2005, 45면.

16) 경웅수, 『지식재산 무형자산 평가실무』, 나무미디어, 2019, 6~7면.

17) 한국부동산연구원, 지식재산권 감정평가기준 마련 연구, 2022. 19면.

18) 전범재, 경제 활성화를 위한 지식재산 감정 및 평가 체계 구축 방안에 관한 연구, 특허청, 2018. 10~14면.

- ③ 셋째, 신규성, 차별성, 특이성을 추구하는 지식재산은 태생적으로 서로 다르므로, 이를 통상적·획일적으로 평가하기는 곤란하다.
- ④ 넷째, 특허나 상표 등에 의해 보호받는 지식재산의 특이성은 다른 지식재산과의 비교도 어렵게 만들며, 결과적으로는 비교를 기반으로 하는 가격 책정이 어렵게 된다.
- ⑤ 다섯째, 지식재산 가치평가는 대부분 지식재산이 미래에 가지는 효용에 관한 추측을 기반으로 하며, 또한 얼마나 중요한 역할을 하게 될지 등에 대한 판단에 따라 달라진다.
- ⑥ 여섯째, 지식재산에 대한 가치평가는 활용되는 수준에 따라 그 중요성에 있어 차이가 존재한다.
 - 즉 지식재산권을 통해 타기업들의 진입을 방지하고 공격에 대한 방어용도로서 활용되는 수준에서는 가치평가에 대한 필요성이 낮게 인식된다.
 - 경쟁우위를 점하기 위하여 대안적인 제품설계를 확대하거나 특허침해자에 대한 강제를 실시하는 경우 지식재산의 가치는 점차 중요하게 인식된다.
 - 지식재산권을 사업 및 경영전략으로 활용하거나 사업자산으로 이용하는 경우 지식재산에 대한 가치평가는 매우 중요한 요소가 된다.
 - 지식자산을 활용한 금융조달 및 투자유치 등 금융자산으로서 지식자산을 활용하게 될 경우 가치평가는 필수적 요소이다.

2 지식재산 가치평가의 대상

(1) 산업재산권

산업재산권 중 특허권과 상표권의 감정평가가 비중과 규모가 가장 큰 것으로 나타났다.¹⁹⁾ 최근 5개년간 현황을 조사한 결과를 보면, 지식재산권의 감정평가시장 중 특허권의 규모(비중)는 약 21~35억 원(64.5~76.3%), 상표권의 규모(비중)는 약 7~12억 원(17.6~31.5%)이고, 특허권과 상표권을 더한 비중이 90.5%(2018년)~96.0%(2020년)를 차지한 것으로 나타났다. 그 다음으로는 디자인권, 저작권, 실용신안권, 서비스표권의 순으로 조사되었다.

지식재산의 가치평가에서는 산업재산권별 특징을 감안하여야 하는데, 특히 기술의 수명이나 사용 중인지의 여부가 가치평가 요소로 충분히 고려될 필요가 있다. 예를 들어 특허 기술 및 발명은 시간의 흐름에 따라 대체 기술의 등장으로 기술이 진부화되며 경제적 수명이 짧아 가치가 하락한다. 이에 비해 상표는 지적창작물이 아니라 표지의 선택이며, 출처표시의 수단으로 이용되

19) 본 조사는 다음의 보고서를 참조하였다. : 한국부동산연구원, 지식재산권 감정평가기준 마련 연구, 2022, 25~30면.

므로 상표사용자가 변경되면 가치변동이나 가치하락이 크다. 또한 상표는 시장에서 사용되어야 가치가 형성되므로 미사용 상표의 가치는 제로(0)에 가깝다. 또한 상표는 사용 전단계에서는 미래 현금흐름의 추정이 불가능하고, 상표의 존속기간은 반영구적이며, 경제적수명 또한 상표의 사용성과에 따라 달라진다.

(2) 저작권

저작권의 가치평가에서도 캐릭터의 경우 인기사이클이 짧아 평가 기간을 정하기 어렵고 객관성 있는 평가가 어렵다. 또한 경쟁사 캐릭터가 인기를 끄는 경우 담보가치가 쉽게 하락할 수 있고, 양수인을 찾기가 쉽지 않아 낮은 가격에 낙찰될 가능성이 있다.²⁰⁾

(3) 콘텐츠

우리나라에서 콘텐츠의 가치평가는 콘텐츠 기업에 대한 가치평가와 콘텐츠 프로젝트에 대한 가치평가로 구분한다. 영화나 뮤지컬의 경우에는 프로젝트에 대한 투자와 가치평가가 일반적이며, 게임이나 애니메이션은 기업에 대한 투자와 가치평가가 일반적이다.

일본²¹⁾의 경우 콘텐츠에 대한 가치평가 항목을 8가지로 수립하고 있으며, 기획내용, 제작계획, 유통계획, 프로모션 계획, 회수계획, 실적 데이터, 외부요인, 계약 등이다.

〈표 2〉 일본의 콘텐츠 가치평가 항목²²⁾

평가항목	세부요소
기획내용	원작, 각본, 프로듀서, 감독 등
제작계획	제작회사의 능력, 제작비, 신용리스크 등
유통계획	배급, 흥행, 비디오화, 상품화 등
프로모션 계획	광고선전비, 광고선전매체 등
회수계획	배급, 흥행, 비디오화, 해외판매, 상품화, 주요상영관 가동률, 회수에 관한 현금흐름 등
실적데이터	원작, 유사작품(흥행실적) 등
외부요인	경합작품, 경합하는 이벤트, 기후, 계절요소, 경기 등
계약	감독, 각본가, 캐스트 등의 권리 이용허락, 권리의 존재, 권리의 보증 등

20) 추신영, 『캐릭터에 대한 담보화 방안』, 지식재산21, 특허청, 2004년 3월호, 53~55면.

21) 일본 지적재산추진계획 및 콘텐츠가치·비즈니스모델에 관한 연구조사회, 콘텐츠평가비즈니스모델에관한조사연구보고서, 2004.

22) 조용순, 콘텐츠 제작을 위한 자금조달 관련 법률에 대한 검토, 『정보법학』(제23권 제2호), 정보법학회, 2013, 257면.

(4) 소프트웨어

SW는 인간의 두뇌활동에 기반한 프로그램 창작이 핵심인 지식집약 산업으로, 특허와 저작권 등과 같이 지식재산권을 창출하고 활용하는 산업기술이다. SW산업은 뛰어난 창작 능력을 가진 프로그래머, 하드웨어(컴퓨터)와 소프트웨어(프로그램)만 있으면 바로 시작할 수 있는 고부가가치 소프트웨어 산업인 동시에 첨단기술 집약형 디지털 기간산업이다.

SW에 대한 가치평가는 기술가치평가 방법을 활용한다. 기술가치평가에 SW가 가진 특성을 반영하고 제조업과는 다른 가치변수들을 조정하면 SW기술가치평가가 가능하고 SW기업의 가치도 평가할 수 있다. SW는 일반 제품에 비해 기술수명이 짧고, 한번 개발된 SW는 지속적인 업데이트와 업그레이드가 필요하다. 제품을 생산하고 나면 모든 공정이 완료되는 것이 아니라 프로그램 개발 이후 유지보수가 중요하고 필수적이어서 SW기업들도 적절한 유지보수 대가를 계속 요청하는 것이다. 전통적 제조기업의 상품 개발이 연구개발(R&D) 활동이듯 SW 개발을 위해 기획하고 프로그램을 ‘코딩’하는 행위가 SW기업의 R&D 활동이다.

SW기업은 일반 제조업과 달리 담보로 제공할 수 있는 유형자산이 거의 없다. SW기업의 자산은 SW와 프로그래머(개발자)다. SW기술가치평가나 SW기업가치평가에 있어도 개발자 인건비, 개발활동에 따른 비용 등 SW개발비를 사업성 요인으로 취급해야 하고 회계상 비용이 아닌 자산으로 인정해야 한다는 지적이 있다.²³⁾

(5) 데이터

데이터 가치평가와 관련하여 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」(이하 ‘데이터산업법’이라 한다)을 제정하고²⁴⁾ 「데이터 가치평가기관 지정 및 운영에 관한 지침」을 마련하여 데이터 가치의 평가 기법과 가치평가기관 지정 및 운영 절차 등이 제시되어 있다. 또한 데이터 가치평가 기관으로 기술보증기금, 나이스디앤비, 신용보증기금, 한국과학기술정보연구원 등 4개 법인이 지정되었다.

데이터 가치평가는 시장에서 유통, 거래되는 데이터의 경제적 가치를 가액, 등급, 점수 등으로 평가하는 작업으로 데이터에 대한 객관적 가치를 정함으로써 시장에서 데이터 유통과 거래를 활발하게 해준다. 특히 기술력과 성장잠재력을 보유한 중소기업과 스타트업이 보유한 데이터는 무형자산으로서 투자유치, 금융지원 등 기업 경영에 크게 기여할 수 있다.

23) 파이낸셜뉴스, [이동규의 컨버전스] 소프트웨어 가치평가의 특이점 인정해야(수담활론), 2023.9.3.자 기사. : <https://www.fnnews.com/news/202309012151461496>, 최종접속 2023.9.15.

24) 법률 제18475호, 2021.10.19., 제정, 시행 2022.4.20.

데이터 사업화 목적은 데이터를 적용해 판매량 증가, 가격상승, 생산비용을 절감 등의 활동을 통해 경제적 이익(또는 투자수익)을 창출하는 데 있다. 따라서 데이터 가치평가는 사업타당성 평가(정성적 평가)결과를 계량(정량)화 하는 과정으로 가치평가를 수행하기 전에 데이터의 사용(적용)에 따른 충분한 사업적 타당성을 입증해야 한다.

그러나 현재 ‘무형자산 기업회계기준’ 상 데이터 자산은 무형자산의 유형으로 명시되어 있지 않다.²⁵⁾ 예를 들어, 데이터가 가치 평가의 대상이 되기 위해서 그리고 데이터의 가치 평가 결과가 재무제표에 자산으로 계상되기 위해서는 ‘무형자산 기업회계기준’에서 규정하는 무형자산에 해당되어야 한다. 평가된 데이터의 가치를 기업의 자산으로 인정하기 위한 관련 법 제도의 개정이 필요하다는 지적이다. 또한 향후 과제로는 평가대상 데이터의 특성과 시장의 상황적 요인을 고려해 적절한 기법을 개발해야 할 것이다

25) ifs POST, ‘데이터 가치 평가기관’ 지정의 의미와 과제.: https://www.ifs.or.kr/bbs/board.php?bo_table=News&wr_id=53286, 최종접속 2023.9.5.

지식재산 가치평가의 법적 근거

1 UNCITRAL

국제상거래법위원회(United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL)는 국제간에 거래되는 무역과 거래에 관한 상법을 제정하는 국제연합(UN) 총회의 보조기관이다. 2007년 UNCITRAL은 부동산 이외의 담보거래에 대한 입법지침(UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions)을 채택하여 지식재산권의 담보거래에 관한 근거를 마련하였다.

동 입법지침은 지식재산권과 관련된 담보 사례의 예를 들고 있는데, 신약개발 중인 제약회사가 회사가 보유하고 있거나 향후에 보유하게 될 특허권을 담보로 하여 은행으로부터 대출받기를 원하는 경우로서 은행은 그 특허권에 대한 평가를 통해 대출 가능한 금액을 결정하고 특허등록부에

담보권 설정등록을 하도록 하고 있다. 담보 목적물과 관련된 적용범위에 있어서는 양도가 가능한 모든 종류의 지식재산권에 담보권이 설정될 수 있다고 전제하고, 특허권이나 저작권과 같은 지식재산권자의 독점적 권리뿐만 아니라 전용실시권 통상실시권이나 사용권과 같은 라이선시(licensee)의 권리도 포함된다.

2 국내 법령

산업재산 또는 지식재산에 대한 평가와 평가 범위 등에 관하여는 여러 법령에서 그 근거를 찾을 수 있다. 우선 국가지식재산기본법 제27조제1항은 “정부는 지식재산에 대한 객관적인 가치 평가를 촉진하기 위하여 지식재산 가치의 평가 기법 및 평가 체계를 확립하여야 한다”고 규정하고 있다. 또한 동조 제2항에서는 제1항에 따른 평가 기법 및 평가 체계가 지식재산 관련 거래·금융 등에 활용될 수 있도록 지원하여야 한다고 정하고 있다.

발명진흥법 및 그 시행령에도 가치평가에 관한 내용을 정하고 있다. 발명진흥법 제2조는 산업재산권의 경제적 가치 및 기술적 우수성을 가액·등급 또는 점수 등으로 평가하는 업을 ‘산업재산권 서비스업’의 하나로 열거하고 있다(발명진흥법 제2조제9호다목). 또한 동법 제28조 및 동법 시행령 제12조는 발명의 평가기관 지정 등을 정하고 있다.

이외 기술이전법 및 그 시행령, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 등에서 지식재산의 가치평가에 관한 규정을 두고 있으며 그 내용은 주로 지식재산권(기술) 평가기관 지정이나 평가인력 양성 등에 관한 사항을 규정하고 있다. 개별법령상 지식재산권(기술) 평가 관련 규정의 내용은 다음의 표와 같다.

〈표 3〉 지식재산권(기술) 평가 관련 개별법령의 규정

구분	조문의 규정
지식재산기본법	제27조(지식재산의 가치 평가 체계 확립 등) ① 정부는 지식재산에 대한 객관적인 가치 평가를 촉진하기 위하여 지식재산 가치의 평가 기법 및 평가 체계를 확립하여야 한다. ② 정부는 제1항에 따른 평가 기법 및 평가 체계가 지식재산 관련 거래·금융 등에 활용될 수 있도록 지원하여야 한다. ③ 정부는 지식재산의 가치 평가를 활성화하기 위하여 관련 인력을 양성하여야 한다.
발명진흥법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 8. (생략) 9. “산업재산권 서비스업”이란 산업재산권의 창출·보호·활용을 지원하는 다음 각 목의 서비스업을 말한다. 가. ~ 나. (생략) 다. 산업재산권의 경제적 가치 및 기술적 우수성을 가액(價額)·등급 또는 점수 등으로 평가하는 업 라. ~ 마. (생략) 10. (생략) 11. “발명 등의 평가”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것에 대한 현재 또는 장래의 경제적 가치를 가액·등급 또는 점수 등으로 표시하는 것을 말한다. 가. 국내 또는 해외에 출원 중이거나 등록된 발명 및 「상표법」 제2조제1항제1호에 따른 상표(이하 “상표”라 한다) 나. 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀(이하 “영업비밀”이라 한다) 다. 「반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 배치설계(이하 “배치설계”라 한다) 제28조(발명 등의 평가기관 지정 등) ① 특허청장은 제2조제11호 각 목의 어느 하나에 해당하는 것의 이전, 거래, 사업화 등 활용을 촉진하기 위하여 국공립 연구기관, 정부출연 연구기관, 민간연구기관 또는 발명 등의 평가를 전문적으로 수행하는 기관을 발명 등의 평가기관(이하 “평가기관”이라 한다)으로 지정할 수 있다. ② 제1항에 따른 평가기관으로 지정받으려는 자는 대통령령으로 정하는 평가 전문인력, 평가 조직 및 시설을 갖추어야 한다. ③ 발명 등의 평가를 받으려는 자는 제1항에 따라 지정된 평가기관에 대하여 발명 등의 평가를 의뢰할 수 있다. ④ 제3항에 따른 의뢰를 받은 평가기관은 발명 등의 평가를 실시한 후 지체 없이 그 평가 결과서(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조에 따른 전자문서로 된 평가 결과서를 포함한다)를 의뢰한 자에게 발급하여야 한다. ⑤ 특허청장은 다음 각 호의 사항에 관하여 평가기관의 장과 협의할 수 있다. 1. 발명 등의 평가의 대상 및 범위 2. 평가기관에 대한 자금 지원 및 평가수수료 3. 평가기관과의 업무협약 ⑥ 제1항과 제2항에 따른 지정 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

구분	조문의 규정
발명진흥법 시행령	제12조(평가기관의 지정 등) ① (생략) ② 법 제28조제1항에 따라 평가기관으로 지정을 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다. 1. 발명의 평가업무를 수행할 수 있는 다음 각 목의 전문인력 모드를 상시 고용할 것 가. 변리사·회계사 또는 기술사 자격을 취득하거나 관련 분야 박사학위를 소지한 사람: 2명 이상 나. 발명의 평가 관련 업무에 3년 이상 종사한 사람: 3명 이상 2. 발명의 평가업무를 수행하기 위한 전담조직을 갖추는 것 3. 발명의 평가업무 수행에 필요한 평가 시설 및 장비 등을 보유할 것 ③ ~ ⑥ (생략) ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 평가기관의 지정요건의 세부기준 등 평가기관의 지정·운영에 필요한 사항은 특허청장이 정하여 고시한다. 제23조(가치평가기관의 지정기준 및 지정절차) ① 법 제16조의2제1항에 따라 문화체육관광부장관이 가치평가기관(이하 “평가기관”이라 한다)으로 지정할 수 있는 기관은 다음 각 호의 기준을 모두 갖춘 법인이어야 한다. 1. 문화상품·문화기술의 우수성, 기술성 또는 사업성 평가를 수행한 경력이 있는 전문인력을 보유할 것 2. 평가모델 및 구체적인 평가 기법을 보유할 것 3. 평가 업무를 수행하기 위하여 필요한 관련 시설을 갖추는 것 4. 삭제 5. 평가에 관한 정보의 수집·관리·유통 등을 위한 정보망을 갖추는 것 6. 법 제16조의4에 따라 지정이 취소된 경우 취소일부터 2년이 지났을 것 ② ~ ③ (생략) ④ 제1항 각 호의 기준에 관한 세부적인 기준은 문화체육관광부장관이 정하여 고시한다.
기술이전법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “기술”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 「특허법」 등 관련 법률에 따라 등록 또는 출원(出願)된 특허, 실용신안(實用新案), 디자인, 반도체집적회로의 배치설계 및 소프트웨어 등 지식재산 나. 가목의 기술이 집적된 자본재(資本財) 다. 가목 또는 나목의 기술에 관한 정보 라. 그 밖에 가목부터 다목까지에 준하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것 2. ~ 3. (생략) 4. “기술평가”란 사업화를 통하여 발생할 수 있는 기술의 경제적 가치를 가액(價額)·등급 또는 점수 등으로 표현하는 것을 말한다. 5. ~ 10. (생략) 제13조(기술이전·사업화 전문인력의 양성 및 지원) ① 정부는 기술이전·사업화 및 기술평가에 필요한 인력 수요를 충족하기 위하여 기술평가·기술경영 및 기술 계약 등(이하 이 조에서 “기술평가등”이라 한다)에 관한 전문인력(이하 “전문인력”이라 한다)을 양성하여야 한다. 제32조(기술평가의 활성화) 정부는 기술평가의 활성화를 위하여 신뢰성 있는 기술 평가를 할 수 있는 기관과 인력을 육성하는 등 필요한 시책을 마련하여야 한다. 제34조(기술평가 기법의 개발 및 보급) ① 정부는 객관적이고 전문적인 기술평가시장을 조성하기 위하여 기술진흥원등으로 하여금 기술평가 기법을 개발하게 하여야 한다. 이 경우 정부는 기술평가 기법의 개발에 필요한 지원을 할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따라 개발된 기술평가 기법을 공공연구기관, 금융회사 및 기업 등에 보급하여 그 활용을 촉진하여야 한다.

구분	조문의 규정
	제35조(기술평가기관의 지정 등) ① 관계중앙행정기관의 장은 기술이전·사업화의 촉진을 위하여 기술평가를 위한 전담인력 및 관리조직 등 대통령령으로 정하는 기준을 갖춘 기관을 기술평가기관으로 지정할 수 있다. ② ~ ⑤ (생 략) ⑥ 제1항에 따른 지정절차, 제3항에 따른 지정취소의 절차, 제4항에 따른 통보의 범위 및 제5항에 따른 기술평가정보의 관리 방안 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
기술이전법 시행령	제32조(기술평가기관의 지정기준 등) ① 법 제35조제1항에서 “기술평가를 위한 전담인력 및 관리조직 등 대통령령으로 정하는 기준을 갖춘 기관”이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 법인을 말한다. 1. 다음 각 목의 전문가 모두를 상시 고용할 것 가. 기술거래사, 변호사, 변리사, 공인회계사, 감정평가사 또는 기술사 자격을 취득한 사람으로서 법 제35조제2항 각 호에 따른 사업(이하 이 조에서 “기술평가사업”이라 한다)에 종사할 수 있는 전문가 3명 이상 나. 기술평가사업에 5년 이상 종사한 전문가 7명 이상 2. 기술평가사업을 수행하기 위한 관리조직을 가지고 있을 것 3. 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 따른 기술평가모델을 보유할 것 4. 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 따른 기술평가에 관한 정보의 수집·관리·유통 등을 위한 정보망을 보유할 것 ② 기술평가기관의 지정에 관하여는 기술거래기관의 지정에 관한 제16조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “기술거래기관”은 “기술평가기관”으로 본다.
벤처기업육성에 관한 특별조치법	제6조(산업재산권등의 출자 특례) ① 벤처기업에 대한 현물출자 대상에는 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리(이하 “산업재산권등”이라 한다)를 포함한다. ② 대통령령으로 정하는 기술평가기관이 산업재산권등의 가격을 평가한 경우 그 평가내용은 「상법」 제299조의2와 제422조에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.
기술보증기금법	제28조(기금의 업무) ① 기금은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. ~ 5. (생 략) 6. 기술평가(해당 기술과 관련된 기술성·시장성·사업성 등을 종합적으로 평가하여 금액·등급·의견 또는 점수 등으로 표시하는 것을 말한다) 7. ~ 9. (생 략) ② ~ ③ (생 략)
산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률	제36조의2(기술지주회사의 설립·운영) ① ~ ② (생 략) ③ 산학협력단등이 기술지주회사에 기술을 현물출자하는 경우에 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제35조제1항에 따라 지정된 기술평가기관이 그 가치를 평가하여 법원에 보고한 경우에는 이로써 「상법」 제299조, 제299조의2 및 제310조에 따른 조사·보고 또는 감정을 갈음할 수 있다. ④ ~ ⑤ (생 략)
외국인투자 촉진법	제30조(다른 법률 및 국제조약과의 관계) ① ~ ③ (생 략) ④ 대통령령으로 정하는 기술평가기관이 제2조제1항제8호라목에 따른 산업재산권 등의 가격을 평가한 경우 그 평가내용은 「상법」 제299조의2에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다. ⑤ ~ ⑨ (생 략)
공간정보산업 진흥법	제21조(산업재산권 등의 출자 특례) 공간정보사업을 목적으로 하는 회사를 설립하거나 이러한 회사가 신주를 발행하면서 공간정보 관련 특허권·실용신안권·디자인권, 그 밖에 이에 준하는 기술과 그 사용에 관한 권리를 현물 출자하는 경우 대통령령으로 정하는

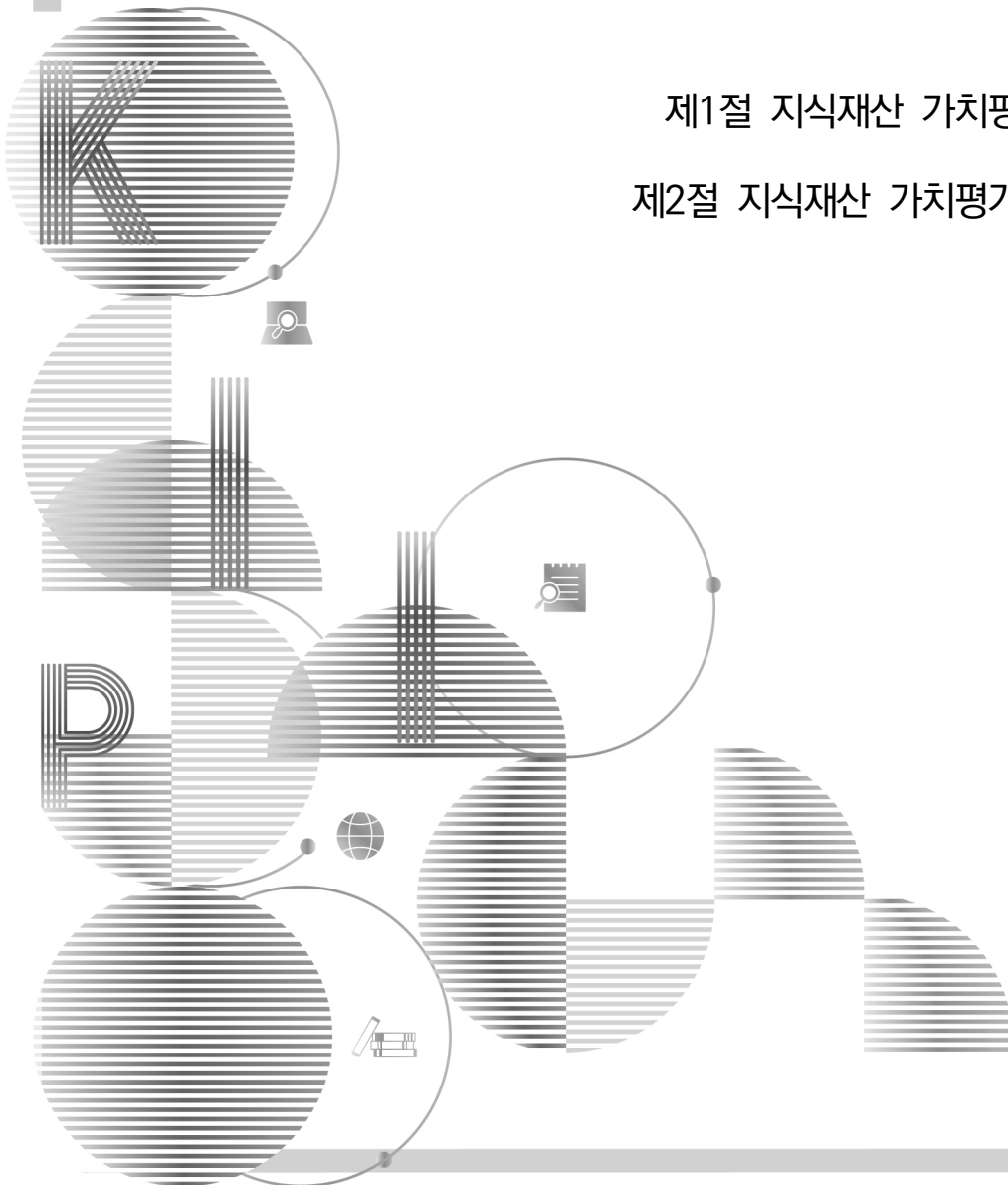
구분	조문의 규정
	기술평가기관이 그 가격을 평가한 때에는 그 평가내용은 「상법」 제299조의2에 따라 공인된 감정인이 감정한 것으로 본다.
문화산업진흥 기본법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 15. (생략) 16. “가치평가”란 문화상품 또는 문화기술(문화상품의 제작에 사용되는 기법이나 기술을 말한다. 이하 같다)의 사업화를 통하여 발생하거나 발생할 수 있는 경제적 가치를 가액(價額)·등급 또는 점수 등으로 표현하는 것을 말한다. 17. ~ 21. (생략) 제16조의2(가치평가기관의 지정 등) ① 문화체육관광부장관은 문화상품과 문화기술에 대한 가치평가를 전문적·효율적으로 하기 위하여 가치평가기관(이하 “평가기관”이라 한다)을 지정할 수 있다. ② ~ ⑤ (생략) ⑥ 평가기관의 지정기준·지정절차, 가치평가의 신청절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제3장

지식재산 가치평가 활용 영역 및 문제점

제1절 지식재산 가치평가의 활용 영역

제2절 지식재산 가치평가 활용의 문제점



제1절

지식재산 가치평가의 활용 영역

세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)는 지식재산 가치평가의 목적을 지식재산금융 외에 계약, 권리행사, 내부관리 등으로 열거하고 있다.

〈표 4〉 지식재산 가치평가의 목적²⁶⁾

분 류	가치평가 목적
거래 (Transaction)	- 라이선싱 등 계약 - 지식재산의 매각 및 구입 - M&A, 회사분할
지식재산 집행 (Enforcement of 지식재산 right)	- 지식재산권 침해 시 손해배상액 산정
내부적 활용 (Internal Use)	- R&D 투자 - 지식재산에 대한 내부관리 - 금융 또는 자기자본 증대
기타 (Other Purpose)	- 세무 - 파산/청산 - 지식재산 보험

한편 산업통상자원부의 기술평가 실무가이드(2021)는 기술가치평가의 목적과 용도를 다음과 같이 나누고 있다.

〈표 5〉 기술가치평가의 목적과 용도

목적	용도
이전·거래	기술의 매매, 라이선스 가격 결정
현물출자	기술 또는 지식재산권의 현물출자
금융	기술의 담보권 설정 또는 투자유치
전략	기업의 가치증진, 기술상품화, 분사(spin-off), 경기 전략적 경영계획 수립

26) WIPO, IP Valuation : <https://www.WIPO.int/tools/en/gsearch.html?cx=016458537594905406506%3Ahmturfwvzzq&cof=FORID%3A11&q=ip+Valuation#gsc.tab=0&gsc.q=ip%20Valuation&gsc.page=1>.

목적	용도
세무	기술의 기증, 처분, 상각을 위한 세무계획 수립 및 세금납부
소송	지식재산권의 침해, 채무불이행, 기타 분쟁 관련 소송 수행
청산	기업의 파산, 또는 구조조정에 따른 자산평가, 채무상환계획 수립
기타	특례상장 등

출처: 기술평가 실무가이드(산업통상자원부, 2021)

이들 두기관의 분류는 대분류와 소분류의 여하 측면에서 조금의 차이가 있을 뿐 가치평가 목적 내지 활용영역은 동일하기 때문에 이하에서는 WIPO의 구분에 따라 각각의 내용을 살펴 보고자 한다.

1 거래

(1) 지식재산 라이선싱

기업은 보유 지식재산의 라이선싱인(licensing-in) 또는 라이선싱아웃(licensing-out)을 위한 협상을 수행하기 전에 지식재산의 가치에 대한 이해를 바탕으로 계약조건에 대한 협상 및 의사 결정에 필요한 많은 정보를 가질 수 있고, 특히 공정하고 강력한 로열티 비율을 결정하는 데 있어서 지식재산 가치평가는 필수적이다.

(2) 지식재산의 매각 또는 구입

독점기술을 판매하거나 구입하기 전에도 관련 지식재산의 가치를 알아야 한다. 지식재산 가치 평가를 통해 거래 당사자들이 수용 가능한 가격책정에 대하여 정보에 입각한 결정을 내리거나 재정적 레버리지 전략을 수립할 수 있다. 지식재산 가치평가는 거래 이후 기업의 주가 등 수익 극대화를 통한 회사 가치에 긍정적인 영향을 미친다.

(3) 기업의 인수합병, 매각, 분사

기업의 인수합병(M&A) 거래의 주된 이유 중 하나는 M&A 대상회사의 지식재산의 가치가 높기 때문인 경우가 있다. 기업은 M&A 결정에 앞서서 지식재산만을 독립적으로 따로 사들일 것인지 또는 사들인 지식재산을 라이선싱 할 것인지, 아니면 처음부터 M&A를 체결할 것인지를 결정해야만 한다. 이러한 상황에 있어서 지식재산 가치평가는 기업의 의사결정에 중요한 정보를 제공한다. 대개 M&A의 대상이 되는 기업의 지식재산 가치평가는 최종적으로 거래 가격을 크게 높이는

방향으로 작용한다. 지식재산 이전 관련 협상이 있는 경우에 실시되는 가치평가에서는 제3자가 받게 되는 미래의 혜택을 예측하는 것이 중요하며, 가치의 객관화가 요구된다.

(4) 조인트 벤처

각 기업이 보유한 고유자산을 전략적 목적에 따라 상호 공유 또는 교환적 활용을 통해 기업의 이익 극대화를 추구하는 것이 전략계획의 한 형태이다. 이때 합자 또는 다른 유형의 전략적 사업 진출을 고려하기 전에 지식재산가치에 대한 비교 분석은 다양한 옵션을 제공해 준다.

(5) 지식재산 기부

지식재산을 보유한 기업이 주요 사업에 지식재산을 활용 또는 라이선싱아웃을 아니하는 경우에는 그러한 지식재산을 공여 또는 기부하는 것이 고려되기도 한다. 지식재산기부에는 상당한 세제 혜택이 부여되기 때문에 이러한 세제혜택을 계산하기 위해서는 해당 지식재산의 가치를 평가하는 것이 필요하다.

2 지식재산 집행

산업의 발전과 함께 침해행위의 고의성 여부에 관계없이 그 동안 지식재산권에 대한 침해사례가 날로 증가함에 따라 지식재산 등 무형자산에 대한 경제적 측면에서의 평가가치 정량화는 법정에서도 논의의 대상이 되고 있다. 법원이 지식재산 침해행위에 대한 손해배상액을 낮게 인정하고 있는 현실에서 “그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”²⁷⁾의 입증 필요성이 높아지는 추세이다.

지식재산 분쟁 시 가치평가는 매우 객관화된 가치판단이 중요하며, 주로 이미 발생한 피해(피해보상) 등을 목적으로 하는 소급적 가치평가이다. 가치평가의 대상은 피해보상의 경우 침해를 받은 사람의 경제적 이익(또는 지식재산권 소유자가 잃은 수익)이다. 또한 지식재산 가치평가는 침해와 관련 없이 지식재산권의 무효화 관련 소송이나 필수 라이선스, 소유권 분쟁 등에서 발생하기도 한다.

27) 특허법 제128조 제6항.

3 내부적 활용

(1) 연구개발(R&D) 투자

R&D 투자 여부를 고려하는데 있어서 R&D의 결과로 창출될 것으로 예상되는 지식재산의 가치에 대하여 결정을 내려야 한다.

(2) 지식재산의 내부 관리

지식재산 가치평가는 예산 책정 및 자원 할당 결정에 도움이 된다. 예를 들어 회사가 내부 R&D에 상당한 자금을 투자하고 있으나 제품 출시가 늦어지는 경우 시장 경쟁력에서 문제가 되므로 R&D 전략과 프로세스를 재고해야 할 수도 있다. 또한 지식재산에 대한 회계감사는 지식재산 포트폴리오에 대한 재검토의 기회가 되며, 신제품 개발, 브랜드 확장 등에 있어서 전략적 가이드를 제공한다.

(3) 금융 및 자금조달

과거 지식재산은 제품을 만들거나 로열티 수익의 일환이었지만 현재는 담보권을 완벽하게 확보하는 데 어려움이 있음에도 불구하고 일부 은행은 지식재산을 담보로 기업에 자금 조달을 지원하고 있다.

지식재산 금융 관련 가치평가는 기업의 재정 지원(융자, 투자 등)을 위해 요구된다. 비용(구입 가격 할당 등), 수입, 시장(채권 금융 등)의 관점에 따라 소급적 가치평가가 가능하다. 가치평가를 위해서는 높은 정도의 객관화가 필요하나, 특히 금융 서비스에 관해서는 시장 상황과 이에 따른 지식재산이 가질 잠재적 효용에 대한 관점 또한 중요한 역할을 하게 된다. 자율적으로 지식재산 금융이 활성화되어 창조기업들에게 지식재산을 통해 자본조달이 가능한 기업환경을 조성하기 위해서는 효과적인 지식재산의 가치평가가 수반되어야 한다.²⁸⁾

우리나라의 경우 지식재산(지식재산) 금융 규모 조사 결과 ‘22년 지식재산(지식재산) 금융 잔액이 7조 7,835억원을 넘어섰고, ‘22년에 신규로 공급된 금액은 3조 905억원으로 나타났다. ²⁹⁾

28) 전범재, 경제 활성화를 위한 지식재산 감정 및 평가 체계 구축 방안에 관한 연구, 특허청, 2018, 10~12면.

29) 특허청, “혁신 마중물, 지식재산 금융 잔액 8조원 눈앞”, 2023.4.27.자 보도자료.

〈표 6〉 우리나라 지식재산 금융 규모³⁰⁾

구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
지식재산담보	841	202	866	884	4,331	10,930 (13,784)	10,508 (19,315)	9,156 (21,929)
증감률		-75.98%	328.71%	2.08%	389.90%	152.40%	-3.90%	-12.87%
지식재산보증	2,826	4,934	4,930	4,872	7,240	7,089 (27,327)	8,445 (32,147)	8,781 (36,575)
증감률		74.59%	-0.08%	-1.18%	48.60%	-2.10%	19.10%	3.98%
지식재산투자	448	638	1,075	1,876	1,933	2,621 (7,278)	6,088 (8,628)	12,968 (19,331)
증감률		42.41%	68.50%	74.51%	3%	35.60%	132.30%	113.01%
합계	4,115	5,774	6,871	7,632	13,504	20,640 (48,389)	25,041 (60,090)	30,905 (77,835)
증감률		40.32%	19.00%	11.08%	76.90%	52.80%	21.30%	23.42%

4 기타 목적

(1) 회계보고

기업은 보유 지식재산의 가치를 자체적으로 평가하여 재무제표에 반영해야 한다. 재무제표는 기업의 상황을 파악할 수 있는 제1의 정보원으로 투자자 및 이해관계자는 기업이 발표하는 재무제표를 바탕으로 의사결정을 하게 된다.

(2) 기업파산/정산

기업이 파산하게 되는 경우 물리적인 자산으로서 지식재산의 가치를 평가하여 이를 어떻게 분배하여야 하는지를 결정할 필요가 있다. 파산관재인은 파산절차 개시 당시 채무자의 재정상태를 조사하여 보고하여야 하는데, 지식재산권의 경우 파산선고일 기준 그 가액을 평가하여야 한다.

30) 특허청, “혁신 마중물, 지식재산 금융 잔액 8조원 눈앞”, 2023.4.27.자 보도자료를 바탕으로 재구성.

(3) 세금납부

기업이 납부할 세금을 최적화하는 방법으로 지식재산을 포함한 기업의 자산은 평가되어야 한다. 특히 상표의 경우 지주회사가 지식재산을 계열사에게 상표를 사용하도록 하고 그에 따른 사용료를 받는 경우가 많은데 이와 관련한 적절한 세금납부 문제가 이슈화되기도 한다.³¹⁾

31) 현대중공업그룹 지주회사 에이치디(HD)현대가 새로 출원한 시아이(Corporate Identity, CI)가 지주회사 수익 몰아주기에 이용될 수 있다는 의혹이 제기됐다. 또한 기존 시아이(CI)는 에이치디현대를 비롯한 6개 계열사 공동 소유인데 비해, 새 시아이는 에이치디현대가 단독 소유하면서 상표권 사용료가 에이치디현대에 몰릴 수 있다는 것이다. 또한 디비(DB)그룹의 경우, 2017년 사명을 '동부'에서 'DB'로 바꾸면서 지주회사(DB Inc)가 계열사로부터 상표권 사용료를 받았다. 이에 대해 금융감독원은 2020년 주력 계열사 디비손해보험이 광고 등을 통해 새 상표를 알리는데 크게 기여했는데 상표권 사용료 산정 때 이를 반영하지 않았다는 등의 이유로 '경영유의' 조치를 내린 바 있다. : 이정훈·안태호 기자, “현대중공업 새 CI, 지주회사 ‘상표권 장사’ 수단 되나”, 한겨레 2022.11.29.자 기사. : <https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1069403.html>, 최종접속 2023.5.19.

지식재산 가치평가 활용의 문제점

지식재산의 가치평가는 다양한 사건에서 쟁점이 되고 있다. 법정 사건에서 보더라도 지식재산권 침해로 인한 손해액 산정 사건, 발명의 가치 평가가 쟁점인 직무발명 사건, 기술기업의 회생·파산 등 사건(계속기업가치와 청산가치의 산정), 지식재산권의 매매, 실시 등 거래에 관한 민사 사건, 지식재산권에 관한 세무가 쟁점이 된 행정사건, 경매 등에서 지식재산권의 평가가 쟁점이 된 민사사건, 특허권 강제실시제도의 보상액 불복 사건 등에서 쟁점이 된다. 뿐만 아니라 이혼 관련 가사사건에서도 부부명의로 모든 재산을 현금으로 환가하여 재산분할하는 과정에서 지식재산은 아예 환가 대상에서 제외되고 있는 실정이다. 이러한 사정은 압류 및 추심 절차에서도 마찬가지이다.

이와 같이 가치평가가 필요한 분야가 많음에도 불구하고 문제는 지식재산의 가치평가는 결코 용이하지 않다는 데에 있다. 특히 특허, 디자인, 상표 등 산업재산권은 각각 다른 요소³²⁾에 의해 영향을 받기 때문에 지식재산의 가치 평가는 기술 내용에 대한 체계적인 이해, 관련 업계의 현황 분석과 미래예측, 영업매출과 비용계산 등 법률, 기술, 회계, 경제학적인 전문성과 함께 해당 분야의 해박한 지식을 필요로 하는 영역이다.³³⁾

또한 가치평가의 신뢰성도 문제로 지적된다. 가치에 대한 평가는 현황평가가 아닌 미래에 발생할 이익에 대한 조건부 평가인데, 그 조건에 대한 타당성이 검증되지 않은 상태로 가치평가가 이루어지고 있어 신뢰성이 부족하다. 평가자 관련해서도 부동산 감정평가는 국토교통부 국가자격을 갖춘 사람이 담당하는 데 비하여 기술가치평가는 민간자격을 가진 사람이 담당함으로써 평가 방법과 평가자에 대한 관리가 제대로 이루어지지 않고 있다는 지적이다.³⁴⁾

가치평가에 소요되는 비용도 만만치 않다. 일반적으로 지식재산보증이나 담보대출을 위한 일반 평가에는 건당 약 650만원이 소요되고 심층평가 시에는 건당 약 1,500만원이 소요되는 것으로

32) 일례로 제품의 특허권과 디자인이 모두 매출에 영향을 미친다거나. 광고 등이 산업재산권에 영향을 미치는 경우 등이 있다.

33) 김민정 기자, [단독] 대법원, 지식재산권 가치평가 기준 도입 검토... “기술이 가진 가치 제대로 평가”, 조선 비즈 2022. 6.27.자 기사. : https://biz.chosun.com/topics/law_firm/2022/06/27/HKWLYOA4DNG2ZNUVVEM2FEDVMU/, 2023.9.10. 최종접속.

34) 법원행정처, 지식재산권의 가치평가에 관한 연구 제안요청서(2022.6.) 내용 참고.

알려져 있다. 정부가 지식재산 금융·사업화 지원의 일환으로 가치평가 비용의 일부를 지원하고 있으나 지원비용과 규모가 제한적이어서,³⁵⁾ 특별히 중요한 산업분야에서 활용되는 지식재산에 대하여 가치평가를 수행하는 경우에는 정부지원에도 불구하고 자기부담 비율이 높아지게 된다.

지식재산의 가치평가의 필요성에는 각 분야에서 공감하더라도 평가에 필요한 근본 데이터(산업별 라이선스 요율, 거래조건, 할인율 등)는 평가기관별로 보유하고 있고 어떤 요소를 가지고 어떻게 평가되는지가 공개되어 있지 않다. 지식재산의 금융, 거래 등의 분야에서 지식재산의 가치 평가가 이루어지고는 있지만 산업별 데이터가 통합되어 있지 못하다. 이는 가치평가의 신뢰성 확보 및 이용 활성화에 밀접한 관계가 되는 부분으로 가치평가의 이용활성화를 위해서 해결해야 되는 중요한 부분으로 여겨지고 있다.

35) 지원한도는 1건당 평가비용 500만원 이내에서 일부를 지면하며, 연간 총 2,000건 내외이다. : https://www.kipa.org/kipa/ip001/kw_business_0901.jsp, 최종접속 2023. 9.5.

제4장

지식재산 가치평가 활용 영역에 대한 국내외 현황

제1절 배경

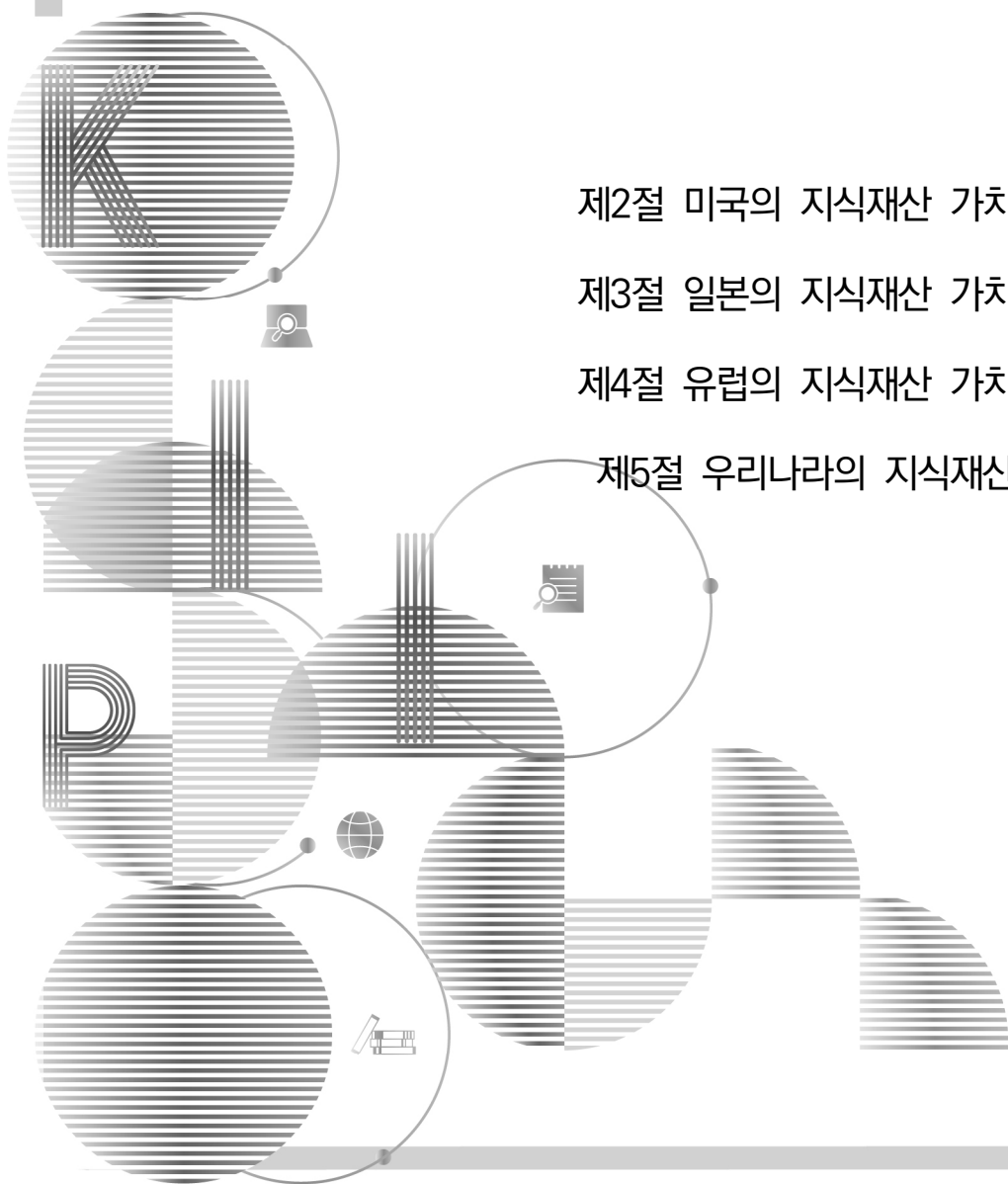
제2절 미국의 지식재산 가치평가 활용 현황

제3절 일본의 지식재산 가치평가 활용 현황

제4절 유럽의 지식재산 가치평가 활용 현황

제5절 우리나라의 지식재산 가치평가 현황

제6절 소결



제1절

배경

아래에서는 지식재산 가치평가가 다른 나라에서 어떻게 활용되고 있는지에 대한 현황 분석을 수행하여 본다. 지식재산 가치평가는 지식재산 자체의 창출 및 활용이 활발하게 이루어지고 있는 나라에서 더 활성화되어 있을 것이 자명하다고 생각된다. 지식재산 가치평가의 해외 활용 현황 분석이 우리나라의 지식재산 가치평가 활성화에 대한 시사점을 얻기 위하여 이루어지는 것이니 만큼, 해외 주요국 중에서 일반적으로 우리나라보다 지식재산 가치평가가 더 활성화되어 있다고 여겨지는 국가를 대상으로 분석을 시행하기로 한다. 이러한 계획에 따라 미국, 일본 및 유럽의 지식재산 가치평가 활용 현황에 대하여 순서대로 살펴본다.

미국의 지식재산 가치평가 활용 현황

미국은 경제에 국가가 개입하는 것을 가능하면 자제하면서 각 개별 경제주체의 자율적 경제 활동을 최대한 보장하는 것을 원칙으로 하는 나라이다. 이러한 접근방법은 시장의 효율성에 대한 강력한 믿음이 뒷받침될 때에 채택 가능한 접근방법이고, 시장이 효율적일 것이라는 가설은 시장 참여자들이 합리적 의사결정을 내릴 수 있는 독립적 경제주체라는 사실이 전제될 때에만 유효한 것이다. 시장 참여자들의 합리적 의사결정은 경제적 의사결정에 필요한 객관적이고 정확한 정보를 의사결정이 필요한 시점에 과도한 비용을 지출하지 않고도 취득할 수 있어야만 이루어질 수 있는 것이다.³⁶⁾

위와 같은 이유 때문에, 미국에서는 지식재산의 가치를 객관적이고 정확하게 평가하여 경제적 의사결정에 활용하기 위한 시장 참여자들의 자발적 시도가 지식재산과 관련된 모든 경제활동 영역에서 다양하게 전개되어 왔다.³⁷⁾ 미국은 현재 민간부문이 집행하는 연구개발비 수준에서 압도적인 세계 1위를 달리고 있는 나라인바,³⁸⁾ 세계 5대 특허강국인 지식재산5 국가들 중에서도 투자된 연구개발비를 회수하기 위한 기업들의 노력이 가장 적극적으로 펼쳐질 수밖에 없는 나라이기도 하다. 따라서 WIPO가 지식재산 매각, 지식재산 라이선스, 기타 지식재산에 기초한 일체의 상업적 거래와 지식재산 권리행사, 지식재산의 내부관리 및 다양한 재무적 프로세스 등을 지식재산 가치 평가의 활용 영역이라 폭넓게 소개하고 있는 것은³⁹⁾ 미국의 현실을 매우 잘 반영하고 있는 것이라 할 수 있다.

36) 정보가 가격에 반영되지 않는 시장은 이미 경제학이 전제로 하는 효율을 논할 수 없는 구조가 된다. : 위키백과 영어판, https://en.wikipedia.org/wiki/Efficient-market_hypothesis, 최종접속 2023.5.19.

37) 이현진, 지식재산금융, 콘텐츠 기업에 왜 필요한가, 『문화·관광인사이트』 제95호, 한국문화관광연구원, 2016, 2면.

38) 神田由美子 외, 科学技術指標2022, 日本 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測・政策基盤調査研究センター, 2022, 1면.

39) WIPO 홈페이지, <https://www.WIPO.int/sme/en/지식재산-valuation.html>, 최종접속 2023.5.19.

1 지식재산금융

전통적으로 지식재산금융은 지식재산 자체를 담보로 제공하고 금융기관에서 직접 사업자금을 조달하는 형태로 시작되었다. 미국에서 지식재산 담보대출은 토머스 에디슨의 백열전구 사업자금 조달에 활용되어 현재 세계 굴지의 대기업이 된 제너럴일렉트릭사가 탄생할 수 있는 배경이 되기도 하였다.⁴⁰⁾ 그러다가 차츰 지식재산이 창출할 것으로 예상되는 미래의 현금흐름을 기초자산으로 하여 유동화증권을 발행하는 데에까지 그 활용 범위가 확대되었다.⁴¹⁾

미국에서 지식재산금융에 대한 인식은 일반 유형자산에 기초한 금융과 크게 다르지 아니하다.⁴²⁾ 부동산을 기초로 자금을 조달하고자 하는 경우, 부동산 자체를 담보로 제공하고 그 담보권(저당권 또는 근저당권)의 설정등기를 하여 그 채권액 범위 내에서 돈을 빌리는 방법이 가장 기본적이고 일반적인 모습이기도 하지만, 그 부동산의 소유권이 변동될 리스크를 제거하여야 할 필요가 있는 때에는 부동산 자체가 아니라 그 부동산이 장래에 일으킬 현금흐름에 주목하여 그 부동산을 신탁등기하고 그 부동산 자체 대신 그 부동산에 대한 수익권에 담보권(질권 또는 근질권)을 설정함으로써 자금을 조달하는 방식도 흔히 활용되고 있다. 여기에서 더 나아가 그 채권에 자유로운 양도성까지 부여하게 되면 자산의 유동화를 통한 증권 발행이 이루어지게 될 수 있는 것인바, 이는 기초자산이 지식재산인지, 아니면 유형자산인지에만 차이가 있을 뿐, 본질적으로는 일반 유형자산에 기초한 금융과 지식재산금융이 서로 극히 유사한 구조 및 방식으로 이루어질 수 있다는 점을 시사하는 것이라 하겠다.

미국에서 지식재산 유동화증권 발행은 저작권 분야에서 가장 먼저 시작된 것으로 알려져 있다.⁴³⁾ 본래 영국 출신으로, 미국에서도 활발한 활동을 하였던 유명 싱어송라이터 데이비드 보위(David Bowie)는 자기의 모든 노래에 대한 저작권을 자기 자신이 온전히 보유하기를 원했고, 자기의 전 매니저가 보유하고 있는 노래의 권리를 사들일 수 있는 자금 마련을 위해 1990년 이전 녹음한 25개 앨범에 수록된 287곡이 향후 창출하게 될 미래수익을 담보로 하는 채권을 발행하였다. 이 채권은 연 7.9%의 이자를 지급하는 평균 만기 10년의 채권이었고, 1997년 미국의 보험사 프루덴셜(Prudential Insurance Company of America)이 당시 기준으로 미화 5,500만 ⁴⁴⁾ 달러에 그 채권을 인수하였다. 이에 따라 데이비드 보위는 자기 노래에 대한 저작권 상실 리스크를 제거한 채 단지 그 노래들이 벌어들이 향후 10년치 로열티 수익만을 포기하는 대가로 현재 가치로

40) TPI Insign, 지식이 재산되는 지식재산금융 활용법, 2020.9.28.; <https://www.tpiinsight.co.kr/insight/2020/09/28/지식이-재산되는-지식재산금융-활용법>, 최종접속 2023.5.22.

41) 이지언, 유동화를 통한 지식재산 금융투자 활성화 방안, 『금융브리프』 제30권 제8호, 한국금융연구원, 2021, 5면.

42) 이현진, 지식재산금융, 콘텐츠 기업에 왜 필요한가, 『문화·관광인사이트』 제95호, 한국문화관광연구원, 2016, 2면.

43) 손수정, 지식재산권의 증권화(Securitization)를 위한 탐색연구, 『정책연구』 2007-01, 과학기술정책연구원, 2007, 32면.

44) 현재 가치로 환산하면 미화 약 9천3백만 달러에 해당한다고 한다.; 위키백과 영어판, https://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity_bond, 최종접속 2023.5.24.

환산하였을 때 무려 1,220억 원을 넘는 대규모 자금을 일시에 조달할 수 있었다. 소위 “보워채(Bowie債)”로 불리는 이 저작권 로열티 기반 유동화증권이 성공을 거두자, 이후 미국에서는 로열티가 발생하는 모든 문화·예술 분야에서 보워채와 유사한 방식의 “셀러브리티본드(Celebrity bond)” 발행이 꾸준히 이어지고 있고, 그 적용 영역이 저작권 분야를 넘어 특허나 상표 또는 디자인 등 다른 지식재산 분야에까지 확장되고 있는 추세라고 한다.⁴⁵⁾

2 지식재산계약

지식재산 가치평가는 지식재산금융을 위한 경우 외에도 지식재산 자체를 사고팔거나 지식재산에 대한 사용권 또는 실시권 등을 설정하려 할 때에도 그 대가를 결정하거나 그 대가 결정을 위한 협상의 기준을 세우기 위한 목적에서 이루어질 수 있다.⁴⁶⁾ 지식재산을 매매할 때에 매도인과 매수인은 각자 자기에게 최대한 유리한 방향으로 거래조건에 관한 협상을 진행할 것이고, 그 과정의 끝에 매도인과 매수인 양 당사자의 자발적이고 원만한 합의가 성공적으로 이루어지기 위해서는 어떠한 주장에 대해서든 그 주장을 뒷받침할만한 객관적이고 합리적인 근거가 제시되어야만 한다. 지식재산 매매에서의 거래조건 중 매매대금의 측면에서는 지식재산 가치평가 결과가 위와 같은 객관적이고 합리적인 근거자료가 될 수 있다. 부동산을 매매할 때에도, 매도인 측에서는 거래 예정 부동산을 매각할 것인지, 매각한다면 얼마의 가격을 하한으로 매각할 것인지를 결정하기 위해 부동산의 가치를 평가하여 보게 되고, 매수인 측에서도 거래 예정 부동산의 매입할 것인지, 매입한다면 얼마의 가격을 상한으로 할 것인지를 결정하기 위해 부동산 가치를 평가하여 보게 된다. 그리고 일반적으로, 양 당사자가 모두 거래 진행의 의사는 갖고 있는 경우, 각자 시행한 가치평가의 보고서 기재 금액의 평균액을 협상의 기준점으로 삼아 신속하고 원활한 협상을 시도하게 된다. 이와 같은 과정은 지식재산 매매에서도 별다른 차이 없이 거의 동일하게 이루어질 수 있다.⁴⁷⁾

3 지식재산 권리행사

미국에서는 지식재산 권리 행사의 방법으로 지식재산 침해를 원인으로 하는 손해배상을 청구하는 때에 지식재산 가치평가의 중요성이 우리나라에서보다 훨씬 더 크게 부각되는 측면이 있다.

45) 위키백과 영어판, https://en.wikipedia.org/wiki/Celebrity_bond, 최종접속 2023.5.24.

46) 이종택 외, 지식재산(IP) 가치평가 실무가이드, 특허청·한국발명진흥회, 2021, 43면.

47) WIPO, MODULE 11. IP Valuation, p.10.

지식재산의 대표적인 특허의 경우를 예로 들어 살펴보면, 특허권 침해자에 대하여 특허권자가 그 침해로 인해 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 우리나라 특허법은 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 실시료 상당액을 그 특허권자의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있도록 하고 있다.⁴⁸⁾ 그리고 미국 특허법에서도 특허발명의 합리적 실시료 상당액을 특허권 침해를 원인으로 하는 손해배상 청구 소송에서 손해배상액 산정에 매우 중요한 기준 가운데 하나로 규정하고 있다. 미국 법원은 특허권 침해를 원인으로 하는 손해배상의 청구가 있는 경우 그 청구를 인용하는 판결을 내릴 때에는 피고로 하여금 원고에게 그 침해행위에 따른 적절한 손해의 배상을 하여 줄 것을 선고하여야 하고, 이때에 그 손해배상액이 적절하다고 하기 위해서는 어떠한 경우에도 그 액수가 피고의 특허발명 사용에 대하여 합리적으로 청구할 수 있는 실시료 상당액에 법원이 정하는 비용 및 이자를 합친 금액보다 낮아서는 아니 된다.⁴⁹⁾

그런데, 손해배상액의 산정과 관련하여 미국 특허법과 우리나라 특허법의 아주 큰 차이 중의 하나는 피고가 특허발명을 침해하는 행위를 하여 얻은 이익액을 원고의 손해액으로 하여 그 액수만큼의 손해배상 청구를 인용할 수 있는지 여부이다. 우리나라 특허법은 특허권자가 자기 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 침해자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정하도록 하는 조항을 두고 있다.⁵⁰⁾ 그러나 미국에서는 그렇게 할 수 있는 경우가 우리나라의 디자인권에 대응하는 디자인특허 침해 사건으로 제한되어 있다.⁵¹⁾ 즉, 미국에서는 오로지 디자인특허 침해의 경우에만 그 디자인특허권의 침해자가 미화 250달러를 하한으로 하여 그 침해행위로 얻은 총이익액 범위에서 그 디자인특허권자의 손해를 배상할 책임을 진다.

48) 특허법 제128조 제5항.

49) 35 U.S.C. § 284 - Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d).

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

50) 특허법 제128조 제4항.

51) 35 U.S.C. § 289 - Additional remedy for infringement of design patent

Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.

Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement.

4 내부적 지식재산 관리

전 세계에서 가장 치열한 지식재산 전쟁이 지속중인 미국에서는 가장 많은 특허를 출원하는 기업들이 특허권 유지수수료를 납부하지 않고 가장 많은 보유 특허를 소멸시키기도 한다.⁵²⁾

[그림 1] 미국 특허 연차등록료⁵³⁾

Patent maintenance fees			Back to top		
Fee code	37 CFR §	Description	Fee	Small entity fee	Micro entity fee
1551/2551/3551	1.20(e)	For maintaining an original or any reissue patent, due at 3.5 years	2,000.00	800.00	400.00
1552/2552/3552	1.20(f)	For maintaining an original or any reissue patent, due at 7.5 years	3,760.00	1,504.00	752.00
1553/2553/3553	1.20(g)	For maintaining an original or any reissue patent, due at 11.5 years	7,700.00	3,080.00	1,540.00
1554/2554/3554	1.20(h)	Surcharge - 3.5 year - late payment within 6 months	500.00	200.00	100.00
1555/2555/3555	1.20(h)	Surcharge - 7.5 year - late payment within 6 months	500.00	200.00	100.00
1556/2556/3556	1.20(h)	Surcharge - 11.5 year - late payment within 6 months	500.00	200.00	100.00
1558/2558/3558	1.17(m)	Petition for the delayed payment of the fee for maintaining a patent in force	2,100.00	840.00	420.00

특히 COVID-19 대유행 이후의 경기침체에 따라 수익성이 악화된 기업들은 연구개발 투자를 지속하고 새롭게 창출되는 지식재산을 포트폴리오에 추가하기 위해서 기존에 보유하고 있던 지식재산을 평가한 후 보유할 가치가 없거나 낮다고 생각되는 것들은 과감히 폐기하여야 할 필요가 있다.

어떠한 특허가 설정등록일로부터 11.5년이 경과한 경우 제3차 특허권 유지수수료로 미화 7,700달러를 납부하여야 한다. 11.5년 이상 장기 보유해야 할 특허가 100건만 되어도 그 특허권들의 유지수수료만 미화 770,000달러, 한화 약 100억 원이 발생한다.

52) Mudasir Ibn Bashir and Dhananjay Kumar Das, Shifting IP Dynamics: Top 5 Players Lapsed 43% of their Portfolio due for Maintenance, Sagacious IP, 2021.

53) 미국특허청 홈페이지. : <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>, 최종접속 2023.5.28.

일본의 지식재산 가치평가 활용 현황

일본에서는 정부 주도로 지식재산 가치평가를 활성화 시켜야 한다는 의견이 비교적 일찍부터 제기되어 왔다. 소위 “잃어버린 10년”으로 불리는 버블경제 붕괴 이후의 장기 경제 침체가 좀처럼 회복될 기미를 보이지 않자,⁵⁴⁾ 일본은 2002년 수상 주재의 지적재산전략회의(知的財産戦略会議)를 소집하여 경제 회복을 위한 지식재산 분야에서의 국가적 전략체계를 마련하고자 하였다.⁵⁵⁾ 그 결과물인 지적재산전략대강(知的財産戦略大綱)에서는 다음과 같이 지식재산 가치평가의 중요성에 대하여 언급하고 있다.⁵⁶⁾

우선 지식재산 가치평가는 지식재산 유통 촉진의 필수불가결한 전제가 된다.⁵⁷⁾ 지식재산 유통은 지식재산 자체가 상품으로서 거래시장에서 매매와 유사한 방식으로 유통되는 경우 외에도 지식재산의 실시권한이 상품으로서 라이선스 계약을 통하여 유통되는 경우까지를 포함하는 개념이다. 즉, 지식재산계약은 일본에서도 지식재산 가치평가의 매우 중요한 목적 가운데 하나로 인식되고 있는 것이다. 이에 일본은 이미 20여 년 전부터 지식재산유통 촉진을 목표로 하는 최우선의 과제로 지식재산 가치평가 확립을 선정하였고, 금융청 및 경제산업성의 주도 하에 지식재산유통 시장의 정비, 지식재산담보대출 제도의 정착, 지식재산유통화 등에 관한 제도 및 운용 개선을 꾸준히 시도하고 있다.

그 다음으로 지식재산 가치평가는 기업가치 평가의 1요소로서 최근 그 중요성이 강조되고 있다.⁵⁸⁾ 기업은 기업 활동에 필요한 자금을 투자의 형식으로 자기자본으로서 조달하거나, 혹은 차입의 형식으로 타인자본으로서 조달하게 되는데, 전자의 경우 기업가치가 높게 평가되어 그 가치를 반영하는 주식의 가액이 높아질수록 자금조달이 용이하게 될 것이고, 후자의 경우 기업가치가 높게 평가되어 그 보유자산의 담보력이 커질수록 자금조달이 용이하게 될 것이므로, 부동산이나 기계

54) 위키백과 일본어판, <https://ja.wikipedia.org/wiki/失われた10年>, 최종접속 2023.5.17.

55) 2002년(헤이세이14년) 2월 25일에 수상 주재 지적재산전략회의 개최가 결정되었고, 같은 해 7월 3일에 지적재산전략대강이 결정 및 공포되었다.: 일본 수상관저 공식 홈페이지, <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/enkaku.html>, 최종접속 2023.5.17.

56) 지적재산전략대강 원문은 다음 링크 상의 파일을 참고하였다.: <http://www.bepats.co.jp/Home/2015hourei/Velse/020703taikou.pdf>, 최종접속 2023.5.18.

57) 일본수상관저, 지적재산전략대강, 2002, 36-37면.

58) 일본 수상관저, 지적재산전략대강, 2002, 14면.

설비 등 고가의 유형자산을 보유하지 않는 신흥 스타트업이나 기술기반 기업의 경우 지식재산금융을 위한 지식재산 가치평가는 기업 생존과 발전에 필수불가결한 것이 된다.

한편, 일본은 최근 특허법 개정을 통하여 직무발명에 대한 권리가 사용자에게 원시적으로 귀속되는 것으로 계약이나 근무규칙 등을 정할 수 있도록 하였지만,⁵⁹⁾ 그러한 경우에도 사용자는 우리나라와 유사하게 “상당한 금전 기타 경제상의 이익”을 그 발명자인 종업원에게 제공하여야만 한다.⁶⁰⁾ 따라서 일본의 기업들은 종업원의 노력으로 창출된 지식자산을 자기 소유로 하여 등록받을 것인지, 그리고 그러한 때에 그 종업원에게 제공하여야 할 상당한 이익이란 어느 정도의 보상을 의미하는지에 정하기 위하여 지식재산 가치평가를 수행하여야 할 필요가 있다. 이하에서 이들 각각에 대해 살펴본다.

59) 일본 특허법 제35조 제3항.; 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

60) 일본 특허법 제35조 제4항.; 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。

1 지식재산금융

일본에서의 지식재산금융 목적의 지식재산 가치평가는 최근까지 미국이나 유럽과 비교할 때에 그다지 활성화되어 있지 못한 편이었다고 할 수 있다. 1995년 벤처기업 창업 붐이 일어난 이후 한동안 일본에서는 국책 투자금융기관을 중심으로 지식재산 가치평가를 통한 지식재산담보대출이 적극적으로 추진되었다고 한다. 그러나 일본 산업기반준비기금(産業基盤準備基金)의 조사 연구에 따르면, 위와 같은 국가적 대응 초기에 아래와 같은 18건의 지식재산 담보 대출이 이루어진 이후에는 지식재산금융이 크게 위축되고 지식재산을 담보로 한 대출 건수가 급격히 감소하였다고 한다.⁶¹⁾

[그림 2] 일본 지식재산금융 사례 일람⁶²⁾

融資先	担保対象	融資内容
ケミカル・データ・サービス㈱	化学産業総合データベース検索システムの著作権(譲渡担保)	第一勧銀・大和・三菱との協調融資、平成元年12月
㈱ツアーネット	旅行業向け共同利用型総合処理システム(譲渡担保)	平成5年12月
日本テクトロン㈱	卓上型臨床分析装置関連の出願特許など(譲渡担保)	1億円、平成7年末
ユニコロイド㈱	天然高分子による人口皮膚関連の特許権など(譲渡担保)	1,300万円、平成7年末
(有)ニュークリエイション	半導体ウェハーID番号読みとり装置関連の出願中特許(譲渡担保)	1,500万円、平成7年末
ランセプト	LANを利用した業務ソフトウェアのプログラム著作権	平成7年
㈱ビーエスエス	業務処理の進捗管理、機密保護の徹底を図るための統合業務管理パッケージソフトウェアのプログラム著作権他(譲渡担保)	平成8年1月
インターサイエンス	企業の特許権管理支援ソフトのプログラム著作権、出願中特許、商標権	5年、3,000万円、平成8年4月
ドーム	画像圧縮関連技術のロイヤルティー債権	第一勧銀・三和・日債銀との協調融資、6億4,000万円、平成8年11月
ニシトモ	高性能電子基礎体温計に関する特許権、意匠権	地方銀行との協調融資、9,000万円、平成8年
東京アールアンドデー	高性能電動スクーターの出願中特許	平成8年
イーディーコントライブ	ISDN利用のマルチメディアネットワークの特許権他	平成8年
チャフローズコーポレーション	新スポンジの出願中特許権	1億円、平成9年
ピーエスエル	レーザー波形状制御に関する特許	5,000万円、平成10年2月
ヘルツ工業	防振台の支持構造の実用新案権	横浜産業振興公社との協調融資、1億円、平成10年
ワイズマン	老人保健施設管理システム	4,000万円、平成10年
〃	在宅介護支援センター管理システムと訪問看護ステーション管理システム	1億円、平成11年
ビー・ユー・ジー	ISDN対応通信機器のプログラム著作権	札幌信用金庫との協調融資、1億円、平成11年

61) 日本公認会計士協会, 経営研究調査会研究報告第24号「知的財産評価を巡る課題と展望について(中間報告)」, 2004, 第32頁.

62) 日本公認会計士協会, 経営研究調査会研究報告第24号「知的財産評価を巡る課題と展望について(中間報告)」, 2004, 第30頁.

일본에서 지식재산금융이 활성화되지 못하는 이유를 살펴보면, 첫째 확립된 평가모델이 없는 점을 들 수 있다. 금융기관이 단독으로 리스크를 부담하도록 하는 경우 금융기관은 지식재산금융 상품의 취급을 주저하거나 리스크를 대출신청 기업에 전가하기 위하여 지식재산의 담보가치를 더 낮게 평가하고 대출이율을 더 높이며 할 것이다. 대출 조건이 불리해질수록 지식재산금융을 이용하려는 기업이 줄어들게 되는 악순환에 빠지게 된다. 둘째 스타트업 전용 주식시장이 개설되었다는 점이다. 1999년 도쿄증권거래소(東京証券取引所)가 개설한 마더스(Mothers, 東証マザーズ市場)와 2000년 오사카증권거래소(大阪証券取引所)가 제휴하여 나스닥재팬(ナスダック・ジャパン)⁶³⁾이 개설되었다. 이에 따라 스타트업들은 자본시장에서 직접 자기자본으로 자금을 조달하는 것을 더 선호하게 되었다.

한편 일본에서는 IP를 그 자체로서 담보의 목적으로 활용하는 방식 외에도 IP의 가치를 포함하는 어느 한 사업자의 전체적 사업 성장성을 담보의 목적으로 활용할 수 있도록 하는 방식의 대출상품 출시가 추진되고 있다. 일본 정부는 2024년 중 관련 입법을 마무리하고 위와 같은 가치 “사업성장담보권(事業成長担保権)” 활용 활성화를 지원한다는 방침이다.⁶⁴⁾

이때에 사업성장성의 평가대상과 사업성장담보권의 목적은 동일하지 않은 것으로 전제된다. 사업성장담보권의 목적은 부동산 등 유형자산을 당연히 포함하고, 그 외에 역량 있는 인재들을 고용하고 있다면 그러한 인적자산, 양적 및 질적으로 가치 있는 거래처와의 관계를 형성하고 있다면 그러한 네트워크자산, 그 밖에 노하우 기타 IP자산을 모두 포함한다. 즉, 특정 사업에 제공하는 유무형의 각 개별 자산의 추상적 집합이 사업성장담보권의 목적이 된다.

그러나 그렇다고 하여 사업성장성의 평가액이 그 담보의 목적이 되는 각 개별 자산의 평가액의 합계로 계산되는 것은 아니다. 사업성장담보권의 목적재산의 가치는 특정 사업에서 발생하는 장래의 현금흐름에 따라 정하여지는데, 이는 어차피 추정에 기초한 예측치에 불과한 것으로서, 각 개별자산의 현금흐름 창출 기여도를 별도로 추정하여 합산하는 것이 그 정확도의 향상에 아무런 도움을 주지 못하기 때문이다.

위와 같은 관점에서 볼 때에, 사업성장담보권의 목적재산 가치평가는 오히려 주식의 선물거래에서 적정가격을 예측하는 것과 더 유사한 측면이 있다.⁶⁵⁾ 그런데 지식재산 공시를 하고 있는 상장기업 자체가 많지 않은 현실에서, 주식 선물거래 시 보유 지식재산의 가치평가를 수행하는 투자자 또한 많을 수가 없는 것 역시 현실이다. 즉, 주식 선물거래 활성화가 지식재산의 가치평가

63) 나스닥과의 제휴가 2002년에 해소되어 “일본 뉴마켓 헤라클래스(ニッポン・ニュー・マーケット ヘラクラス)”라는 시장으로 후에 변경되었다. 위키백과 일본어판, <https://ja.wikipedia.org/wiki/NASDAQ>, 최종접속 2023.5.28.

64) 이하의 내용은 2023.12.1. 자 일본내각의 “사업성에 착안한 대출의 추진에 관한 업무의 기본방침에 대하여(事業性に着目した融資の推進に関する業務の基本方針について)”라는 각의결정(閣議決定) 자료를 참고로 기술한다. 일본 수상관저 공식 홈페이지, https://www.kantei.go.jp/jp/content/20231201_kihonhousin.pdf, 최종접속 2023.12.13.

65) “기업가치능시가총액”이라는 관점 하에서는 주식 선물가격의 변동이 그 기업의 미래가치의 등락과 직접적으로 연결된다고 보아야 하기 때문이다.

의 활성화를 이끌게 되는 것은 아니다.

나아가, 대출을 포함하는 여신금융의 목적 하에서, 사업성장담보권의 설정과 유사한 거래가 농업 분야에서는 종래부터 관행적으로 꾸준히 이루어져 온 바 있다. 소위 “밭떼기”라고 하는 거래 관행이 그것으로, 이는 미래의 작황 및 시장상황을 예측하여 도매상이 어느 한 농가의 장래 생산물 전체를 사전에 포괄적으로 구매하는 것을 의미하는데, 농가 입장에서는 한해 농사에 필요한 자금을 미리 확보하는 금융 목적의 달성이 가능하여 현재에도 널리 활용되고 있는 거래기법이다.⁶⁶⁾ 여기에서도 농업인 개인의 노하우의 가치만을 단독으로 정확히 평가하여 밭떼기 거래의 대가 산정의 기초로 삼고 있지는 않는데, 일본에서 도입을 추진 중인 사업성장담보권 제도는 지식재산의 유동화에 간접적인 영향을 미칠 수 있다하여도 지식재산가치평가의 활성화에 직접적으로 영향을 미치지는 않을 것으로 생각된다.

2 지식재산계약

일본에서는 우리나라와 마찬가지로 지식재산 계약에 따른 건당 실시료액이 미국이나 유럽과 비교할 때 현저히 낮은 수준이고, 지식재산 거래 자체가 활발히 이루어지고 있다고 말하기 어렵다. 그 주된 원인은 지식재산금융이 활성화되지 못하고 있는 원인과 마찬가지로 지식재산 가치평가의 객관적 지표 부재라고 지적되고 있다.⁶⁷⁾ 한편, 객관적 가치를 평가하는 것이 쉽지 않은 지식재산 자체의 특성상 계약 시점에서의 동종업계 지식재산 거래의 실태를 반영하여 지식재산의 시가 평가가 이루어져야 한다는 지적이 꾸준히 이어져 왔다. 이에 “사례비교법”에 의한 지식재산의 시가 평가가 용이하게 이루어질 수 있도록 최신 실시료를 데이터베이스를 정비하고 최대한 빠르게 업데이트할 수 있도록 하는 것이 지식재산 거래 활성화의 전제조건이 된다는 의견이 제시되었다.⁶⁸⁾

이는 우리나라 감정평가에 관한 규칙이 감정평가업자로 하여금 임대료를 감정평가할 때에 임대 사례비교법을 우선 적용하도록 하고 있는 것에서도 확인할 수 있는 원칙이다.⁶⁹⁾ “임대료”라는 표현이 사용되고 있기는 하지만, 이는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률(이하 “감정평가법”이라 한다)이 평가의 대상물건을 대표하는 물건을 “토지”로 보면서, 평가 대상물건을 포괄하는 “토지

66) 사업성장담보제도가 농업분야에서의 밭떼기 거래와 그 성격이 유사하다는 주장 관련 일본 주오대학(中央大学) 경영대학원 전략경영 연구과 스기우라 노부히코(杉浦宣彦) 교수의 인터뷰 내용을 참조할 수 있다. ; <https://8knot.nttdata.com/challengers/1186096>, 최종접속 2023.12.13.

67) アスタミューゼ株式会社, 令和元年度 特許庁産業財産権制度問題 調査研究報告書: 特許の技術的価値の評価指標策定のための実施料率データベースの在り方に関する調査研究報告書, 2020, 第1頁.

68) アスタミューゼ, 令和元年度 特許庁産業財産権制度問題 調査研究報告書: 特許の技術的価値の評価指標策定のための実施料率データベースの在り方に関する調査研究報告書, アスタミューゼ株式会社, 2020, 第1頁.

69) 감정평가에 관한 규칙 제22조.

등”의 범위에 저작권과 산업재산권 및 그 밖의 준물권을 포함시키고 있기 때문이다.⁷⁰⁾ 지식재산 거래대가로서의 실시료 또는 사용료에 대한 시가평가의 경우에도 실제 거래사례는 원칙적으로 가장 중요한 고려요소이다.

다만, 지식재산 거래의 구체적 조건은 그 거래 당사자들이 서로 비밀을 유지하도록 합의하는 경우가 많고, 사적 거래에 대하여 그 거래 당사자들에게 거래의 구체적 조건을 공개하도록 강제할 수도 없는 것인 데에다, 앞서 살펴본 바와 같이 일본에서는 지식재산 거래 자체가 활발히 이루어지고 있는 상황도 아니기 때문에, 지식재산계약 목적의 실시료 시가 가치평가의 방법으로 사례 비교법을 적용하는 것은 최소한 현재 및 가까운 미래의 시점에서는 불가능한 경우가 대부분이 될 것으로 생각된다.

이에 일본에서는 일반에 공개되는 법원의 판결문을 통해 확인할 수 있는 손해배상액 산정 방식을 기초로 하여 지식재산계약에서의 공평하고 적정하며 합리적인 대가를 산정하는 방식이 실무적으로 널리 활용되고 있으며, 구체적으로는 아래에서 살펴볼 손해배상액으로서의 실시료상 당액 계산식 변수 중 “조정계수”를 결정할 때에 해당 거래대상 특허권이 무효가 되거나 해당 거래목적 실시행위가 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 행위인 것으로 확인될 가능성을 추가로 고려하는 방법으로 지식재산계약 목적의 지식재산 가치평가가 이루어지고 있다고 한다.⁷¹⁾

3 지식재산 권리행사

2019년 일본 지적재산중재센터에서 주최한 “특허분쟁에서의 손해배상으로서의 실시료 상당액 산정 방법” 심포지엄 자료에 따르면, 일본 특허법 제102조 제3항 “상당실시료” 산정 방법은 다음과 같다.

먼저 특허권에 대한 침해행위를 한 자가 그 침해행위를 통하여 얻은 “한계이익”의 액수를 산정하고, 그 다음으로 특허발명의 특징적 부분을 추출하여 그 특징적 부분에 기인하는 고객흡인력을 평가한 다음, 그 평가 결과로부터 이익에 대한 특허발명의 기여율을 도출한 뒤, 한계이익에 그 기여율을 곱하여 그 특허발명에 대한 상당실시료를 구하는 방법이 추천되고 있다고 한다.⁷²⁾

특허발명의 실시로 얻은 이익에 대한 특허발명 그 자체의 기여도를 평가하기 위한 방법으로 일본에서는 소위 “이익3분법”이라는 개념이 발전되어 왔다.⁷³⁾ 이익3분법은 특허발명의 실시로

70) 감정평가법 제2조 제1호 및 감정평가법시행령 제2조 제1호.

71) 弁理士法人 浅村特許事務所 ホームページ.; https://aivas.jp/20190226_2088.html, 최종접속 2023.5.26.

72) 弁理士法人 浅村特許事務所 ホームページ.; https://aivas.jp/20190226_2088.html, 최종접속 2023.5.26.

73) 鈴木健治, 知的財産権の資産活用及び価値評価の視点から職務発明対価訴訟及び特許権侵害訴訟の判決を読む(1)—実施料率の加算性, 定性評価と利益寄与率の相関, 売上排他率の相場観及び超過売上高思考の可逆性—, パテント Vol. 60 No. 7., 2007, 第81頁から第82頁.

얻는 이익의 창출에 기여하는 요소를 자본력, 영업력 및 특허발명의 가치의 3가지로 파악하여, 그 각 요소별 기여분을 투자자, 실시자 및 특허권자에게 각기 배분하는 것이 합리적이라는 것을 전제로, 그 각 요소들의 이익 창출 기여율을 분석하려는 접근방법이다. 도쿄지방법원은 “철근 콘크리트 구조물의 구축법(鉄筋コンクリート構造物の構築法)” 특허발명에⁷⁴⁾ 대한 독점적통상 실시권의 실시료 산정에 있어서, 특허발명을 독점적으로 실시함으로써 사실상 얻게 되는 연간 이익액은 자본력, 영업력, 특허권의 세 가지 요소에 의한 시너지 효과에 근거하는 것이기 때문에, 그 이익액이 자본을 제공한 자, 영업을 실시한 자, 그리고 특허권자에게 그 이익 창출에 대한 각 요소별 기여도에 따라 배분되어야 한다고 판시하였다.⁷⁵⁾ 그리고 그 실시료의 구체적 계산방법을 제시하였는데, 해당 특허발명은 자본을 많이 투입하지 않고도 비교적 간단하게 실시할 수 있는 발명이기 때문에 위 3요소 중 자본력의 기여도를 상대적으로 낮게 평가하는 것이 타당하다고 보았으며, 그럼에도 불구하고 해당 특허권은 권리범위가 좁은 편이고 그 권리를 우회할 수 있는 대체기술이 존재하여 시장에서 경쟁자가 활동할 수 있기 때문에 최종적으로 산출되는 실시료액은 다소 감액 수정되어야 한다고 보았다.⁷⁶⁾ 즉, 일본 판례가 받아들이고 있는 손해배상 등 지식재산 권리행사 목적의 실시료 상당액 가치평가 방법으로서의 “이익3분법”에서는 그 실시료 상당액이 아래의 산식을 통하여 계산될 수 있다.

〈표 7〉 일본 이익3분법에서의 실시료상당액 계산식⁷⁷⁾

$$\text{실시료상당액} = \text{이익액} \times \{ \text{특허권기여도} \div (\text{자본력기여도} + \text{영업력기여도} + \text{특허권기여도}) \} \times (1 - \text{조정계수})$$

4 내부적 지식재산 관리

大阪地方裁判所 平成30年10月4日判決 平成28年(ワ)第4107号 직무발명 보상금 산정 기준은
① 사용자가 얻은 이익에 대한 발명의 기여도 판단 ② 발명의 완성에 대한 공동발명자 각자의 기여도 판단하여 발명자별로 받을 권리가 있는 “상당한 이익”의 액을 계산한다.

74) 特公平03-024548.

75) 東京地方裁判所 昭和37年5月7日判決 昭和33年(ワ)第6097号.

76) 東京地方裁判所 昭和37年5月7日判決 昭和33年(ワ)第6097号.

77) 鈴木健治, 知的財産権の資産活用及び価値評価の視点から職務発明対価訴訟及び特許権侵害訴訟の判決を読む(1)—実施料率の加算性, 定性評価と利益寄与率の相関, 売上排他率の相場観及び超過売上高思考の可逆性—, パテント Vol. 60 No. 7., 2007, 第82頁.

유럽의 지식재산 가치평가 활용 현황

1 개관

유럽은 지식재산 가치평가 활성화를 위하여 최근 막대한 규모의 기금을 조성해 중소기업의 지식재산 가치평가 비용을 지원해 주고 있다. 유럽연합 집행위원회(Commission)와 유럽지식재산청(European union Intellectual Property Office)은 유럽연합 소재 중소기업의 지식재산 보호를 위한 바우처 제공 목적의 4천7백만 유로 상당의 기금을 마련하여 2022년부터 2024년까지 3년간 집행하기로 하였다.⁷⁸⁾ 유럽연합은 중소기업이 COVID-19로 인한 경제적 위기상황을 극복할 수 있도록 하고 녹색 디지털 기술로의 전환을 원활히 추진할 수 있도록 돕기 위하여, 기업이 창출하고 개선하여 공유하는 지식재산을 잘 활용할 수 있게끔 지식재산을 더 효율적으로 관리하도록 돕고 재정적 지원 및 더 나은 금융 접근성을 제공하는 데에 주력하고 있다. 중소기업의 혁신활동 성과를 보호하기 위해서는 지식재산을 체계적으로 관리하고 신속하게 자금을 조달받을 수 있도록 하는 것이 필수적 전제가 되는데, 유럽연합은 특히 특허 관련 서비스를 지원하는 데에만 200만 유로에 달하는 기금을 사용하도록 예산을 할당하고 있으며, 2023년부터 확대되는 지원 내용 중에는 지식재산 가치평가를 포함하여 지식재산 변호사가 청구하는 사적 지식재산 자문 비용의 일부 지원이 포함된다고 명시적으로 밝히고 있다.⁷⁹⁾

한편, 영국은 2020년 2월 1일자로 유럽연합을 탈퇴하였음에도 불구하고 여전히 유럽 특허를 관장하는 유럽특허기구(European Patent Organization) 회원국 지위는 유지하고 있고, 저작권은 1886년 문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)과 1952년 세계저작권협약(Universal Copyright Convention)이라는 범세계적 다자조약의 틀 안에서 보호되고 있는바, 특허권 및 저작권이 전체 지식재산에서 차지하는 비중을 고려할 때에, 영국을 유럽국가 중 하나로 취급하여 논의를 전개하는 데에 별다른 문제는 없을 것으로 생각된다. 따라서 이하에서는 지식재산 가치평가와 관련하여 특별히 우리나라

78) 유럽연합 집행위원회 공식 홈페이지.; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_181, 최종 접속 2023.6.8.

79) 유럽연합 집행위원회 공식 홈페이지.; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_181, 최종 접속 2023.6.8.

라가 참고하여야 할 필요가 있을 것으로 생각되는 유용한 정책이나 사례 등이 있는 경우 영국의 정책이나 사례를 포함하여 검토하여 보도록 한다.

2 활용영역별 현황

(1) 지식재산금융

유럽연합 집행위원회는 21세기 유럽을 미국을 뛰어넘어 세계에서 가장 역동적으로 경쟁력 있는 지식 기반 경제권으로 만드는 것을 목표로 기본전략을 설정하고,⁸⁰⁾ 그 목표를 실현하기 위해서는 경제 성장의 원동력인 기술의 개발이 만성적 자금 부족으로 정체되고 지연되는 문제를 해결하여야 한다는 인식 하에 혁신적 중소기업과 기술기반 스타트업이 지식재산을 담보로 금융기관으로부터 손쉽게 대출을 받을 수 있도록 하기 위한 방법을 모색하는 데에 주력하였다.

위와 같은 배경 하에서 유럽연합 집행위원회는 2006년 11월 14일 벨기에의 브뤼셀에서 워크숍을 개최하였는데, 그 워크숍을 통해 파악된 지식재산금융 활성화의 가장 큰 걸림돌은 지식재산의 시가가 객관적으로 평가될 수 있다는 사실에 대한 시장의 불신이었고, 그러한 불신의 뿌리에는 가치평가사 교육 및 평가 과정에서 지식재산 가치평가에 대한 내용이 충분히 다루어지지 못하고 있고 가치평가사 실무에서도 지식재산 가치평가 경험을 쌓을 기회가 충분히 부여되지 못하고 있다는 인식이 자리 잡고 있다는 결론이 도출되었다.⁸¹⁾ 그리고 지식재산금융 활성화 방법을 강구하는 데에 아래와 같은 사정들이 고려될 필요가 있다는 점에 관하여 의견 일치를 보게 되었다.

첫째, 지식재산 가치평가는 자본을 필요로 하는 기업에만이 아니라 투자처를 찾는 금융기관에게도 공동의 상호 이익을 가져다주는 수단이 될 수 있다. 금융기관은 정확한 지식재산 가치평가를 통해 투자 포트폴리오를 최적화하고 기업 가치를 더욱 실제에 가깝게 평가함으로써 수익률을 제고할 수 있다. 여신금융거래 시에는 리스크에 따라 거래조건을 합리적으로 조정하여 거래 당 수익을 극대화하는 것이 가능할 것이고, 경쟁사보다 더 효율적이고 정확한 지식재산 가치평가가 가능하다면 그 점을 무기로 더 합리적인 이자율 책정을 통해 더 큰 지식재산금융시장 점유율

80) 2000년부터 2010년까지 이어진 소위 리스본전략(Lisbon Strategy)에서부터 제시된 목표이다. 처음 10년 사이의 추진 성과가 충분히 만족스럽지 못하다는 판단 하에 리스본전략의 목표는 유럽2020전략(Europe 2020 Strategy)이라는 그 다음 10년의 신규 전략이 승계하게 되었고, 그 구체적인 구현 도구들이 현재의 호라이즌유럽(Horizon Europe)프레임워크 프로그램 등에 이어지고 있다.; 위키백과 영어판, https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Strategy, 최종접속 2023.6.8.; 위키백과 영어판, https://en.wikipedia.org/wiki/Europe_2020, 최종접속 2023.6.8.

81) European Commission, Intellectual property & access to finance for high growth SMEs, Discussion paper, Brussels 14 November 2006, pp.3-4.

확보가 가능할 수도 있을 것이다.⁸²⁾ 즉, 금융기관들은 일정한 조건이 충족되면 언제든지 스스로 적극적인 지식재산금융상품 취급에 나설 수 있는 가능성을 갖고 있다.

둘째, 금융기관은 일반적으로 차주의 신용도를 평가할 때에 부도가능성 및 부도 시 발생할 손해, 이 두 가지를 고려한다.⁸³⁾ 이 중 첫 번째 고려요소인 “부도가능성”은 혁신적 중소기업과 기술기반 스타트업 등 지식재산 라이선스가 주된 수익모델인 기업의 경우 그 보유 지식재산이 창출할 것으로 예상되는 미래 현금흐름을 기초로 파악되어야 한다. 즉, 담보로 제공되는 지식재산이 창출할 것으로 예상되는 미래의 현금흐름이 최소한 대출기간 동안의 원리금 상환액을 감당하기에 부족하지 아니할 정도라고 예상된다면 그 차주의 부도가능성은 낮은 것으로 평가할 수 있게 되는 것이다. 두 번째 고려요소인 “부도 시 발생할 손해”는 차주가 제공하는 담보로서의 지식재산이 갖는 시장에서의 교환가치를 기초로 파악되어야 한다. 부도 발생 시 금융기관은 대주이자 담보권자로서 그 담보권을 실행하여 담보물로 제공된 지식재산을 경매하고 환가하게 되는데, 그렇게 담보권을 실행한 후 그 실행비용을 공제한 금액이 여전히 채무 전부를 소멸시키는 데에 부족한 경우 금융기관에 최종적 손해가 발생하게 되는 것이므로, 담보로 제공되는 지식재산의 시가평가액이 채무액 및 담보실행비용의 합산액 이상이라고 예상된다면 부도 시 발생할 손해는 없거나 낮은 것으로 평가할 수 있게 되는 것이다. 차주의 부도 가능성도 낮고, 동시에 차주의 부도 시 금융기관이 입게 될 손해도 낮은 경우라면, 그 차주의 신용도는 당연히 높게 평가되어야 하는 것은 물론이다.

한편, 유럽의 주요 은행들은 거의 대부분 바젤금융감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)의 금융규제권고안인 바젤협약(Basel Accords)을 준수하고 있다. 바젤 제2협약(Basel II)에서는 은행이 직면하는 세 가지 주요 리스크인 신용리스크, 운영리스크 및 시장리스크를 정량적으로 계량하여 관리할 수 있는 것으로 전제하고, 그 중 하나인 신용리스크의 측정방법으로서 표준화접근법(standardized approach), 기본내부등급기반접근법(Foundation Internal Rating-Based Approach) 및 고급내부등급기반접근법(Advanced Internal Rating-Based Approach)의 세 가지를 제시하고 있다.⁸⁴⁾ 차주에 대한 신용리스크 측정방법으로서 내부등급기반 접근법을 선택하는 금융기관은 대차대조표 데이터 외에도 반드시 지식재산에 대한 정성적 데이터를 추가로 고려하여 신용리스크를 측정하여야 할뿐 아니라, 특히 고급내부등급기반접근법에서는 지식재산을 담보로 인식하는 것을 허용한다는 점에 주목할 필요가 있다.⁸⁵⁾ 만약 금융기관이 내부 등급기반접근법 대신 표준화접근법을 선택하는 경우에는 차주의 신용리스크를 내부적으로 직접

82) European Commission, Intellectual property & access to finance for high growth SMEs, Discussion paper, Brussels 14 November 2006, p.4.

83) European Commission., Intellectual property & access to finance for high growth SMEs, Discussion paper, Brussels 14 November 2006, p.5.

84) 위키백과 영어판, https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Accords, 최종접속 2023.6.8.; 위키백과 영어판, https://en.wikipedia.org/wiki/Basel_II, 최종접속 2023.6.8.

85) European Commission, Intellectual property & access to finance for high growth SMEs, Discussion paper, Brussels 14 November 2006, pp.5-6.

측정할 수 없고 반드시 다른 평가기관에 의한 외부 측정결과에 따라야 하는바,⁸⁶⁾ 내부등급기반 접근법을 선택하고 지식재산에 대한 정성적 데이터를 추가로 고려하는 비용이 신용도 측정을 다른 평가기관에 의뢰하는 비용보다 충분히 더 낮다면, 지식재산금융은 자연스럽게 더욱 활성화될 수 있을 것이라 추측하여 볼 수 있다. 많은 금융기관들이 아직 이러한 일련의 절차에 익숙하지 아니하여 비용절감에 어려움을 겪을 수 있을 것인바, 금융기관들 사이에서 긴밀한 정보 교환이 이루어 지도록 유도할 필요가 있다.

또한 유럽연합 집행위원회 워크숍에서는 미국에서와 마찬가지로 지식재산 유동화가 지식재산 금융의 매우 효율적인 활성화 방안이 될 수 있는 가능성을 언급하였다.⁸⁷⁾ 특히 특허권이 출원계속 중인 경우 등 아직 설정등록 되어 있지 아니한 경우이거나,⁸⁸⁾ 미등록저작권⁸⁹⁾ 또는 저작권접권을⁹⁰⁾ 담보의 목적으로 제공하려는 경우 등에는 특허를 받을 수 있는 권리, 미등록저작권, 저작권접권 등을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없기 때문에 질권설정 외의 다른 방식으로 지식재산 금융을 행하여야만 하는 절대적 필요성이 생기게 된다. 특히 특허와 관련하여서는, 유럽특허청의 심사절차가 평균 4년 내지 5년 정도 걸리는 것으로 알려져 있어⁹¹⁾ 특허발명의 개량 및 상업화를 위한 후속연구개발이 조속히 진행되려면 담보의 목적으로 출원인 명의를 변경하는 양도담보 기타 질권설정 이외의 방법으로 지식재산금융을 추진해야 할 수밖에 없기 때문에, 전통적 방식의 질권 설정 이외의 다른 지식재산금융 방식을 개발하는 것은 매우 중요하고 시급한 과제가 된다. 유럽연합 집행위원회 워크숍에서 지식재산금융 활성화를 위해 반드시 필요하다고 결론 내린 실행 목표를 요약하면 다음과 같다.⁹²⁾

- ① 신생 스타트업 및 혁신적 중소기업에 투자하기 위한 목적에서 지식재산을 담보로 제공받는 것과 관련하여 금융계에서는 모범 사례를 선별하여 서로 공유할 필요가 있다.
- ② 대기업에 이르지 못한 회사가 연구개발 프로젝트 자금을 조달하기 위하여 지식재산을 담보로 제공하고자 할 때에 사용할 수 있는 질권설정 이외의 새로운 지식재산금융 방식에

86) European Commission, Intellectual property & access to finance for high growth SMEs, Discussion paper, Brussels 14 November 2006, p.6.

87) European Commission, Intellectual property & access to finance for high growth SMEs, Discussion paper, Brussels 14 November 2006, p.6.

88) 특허법 제37조 제2항 참조.

89) 저작자는 저작물에 관하여 법령이 정하는 일정 사항을 등록 “할 수” 있을 뿐 그 등록이 강제되지 아니한다.; 저작권법 제53조 제1항 참조.

90) 영상저작물에 관한 특례를 제외하면 저작재산권, 배타적발행권 및 출판권에 대하여만 그것을 목적으로 하는 질권의 설정 등을 등록할 수 있으므로 저작권접권을 목적으로 하는 질권 설정을 불가능하다.; 저작권법 제54조 제3호, 제101조 제1항 및 제2항 참조.

91) 박종협 변리사, [논단] 해외특허출원의 심사기간을 단축하는 방안, 특허법인 유일하이스트, 2018.; http://www.youhighest.com/bbs/bbs_view.php?code=news&grp=&idx=53&searchopt=&searchkey=, 최종접속 2023.6.9.

92) European Commission, Intellectual property & access to finance for high growth SMEs, Discussion paper, Brussels 14 November 2006, p.8.

대하여 논의할 필요가 있다(지식재산 유동화 등).

- ③ 지식재산 기반 중소기업뿐 아니라 금융기관 및 투자자 등 다양한 잠재적 지식재산금융 참여자의 요구 사항을 청취하고 그들이 겪는 문제점을 해소하여 줄 수 있도록 하여 그들이 자발적으로 지식재산금융시장에 참여할 수 있도록 유도할 필요가 있다.

(2) 지식재산계약

지식재산 가치평가의 경우에도 부동산 가치평가와 마찬가지로 사례비교법이 최우선적으로 고려되어야 할 가치평가 방법의 원칙이라는 점을 이미 앞에서 살펴본 바 있다. 또한, 그럼에도 불구하고 지식재산 가치평가가 사례비교법을 통하여 이루어지기 어려운 이유는 거래사례 자체가 많지 않을 뿐만 아니라 사적 경제주체 간의 거래사례가 일반 공중에 공개되는 경우가 흔하지 아니하여 거래사례를 파악하기도 곤란하기 때문이라는 점도 앞에서 살펴본 바 있다. 그런데 시장에는 동일하거나 유사한 지식재산에 대하여 이루어진 다른 거래사례가 존재할 가능성이 높고, 사적 경제주체 간의 지식재산거래 사례임에도 일반 공중이 비교적 쉽게 그 내용을 파악할 수 있는 영역이 존재한다. 그 대표적인 영역이 바로 특정 기술 구현을 위하여 어떠한 지식재산의 사용이 법률상 또는 사실상 강제되거나, 특정 기술 구현 과정에서 시장 참여자들에게 특별히 그 사용이 권장되고 있는 특정 지식재산을 의미하는 표준필수특허이다. 표준필수특허의 경우에는 누구든지 자유롭게 사용할 수 있도록 하여야 한다는 표준의 취지와 권리자에게 일정 기간의 제한적인 독점배타권을 인정한다는 특허의 성격이 서로 충돌하지 않도록 표준필수특허의 권리자로 하여금 “공정하고 합리적이며 비차별적인(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, 이하 “FRAND”라 한다)” 조건으로 그 표준필수특허를 누구든지 실시할 수 있게 개방하도록 강제하고 있다.⁹³⁾ 이러한 FRAND 조건을 확약 내지 선언하는 표준필수특허권자가 표준화기구 등 해당 표준을 관장하는 기관을 통하여 실시료 등 그 표준필수특허의 거래대가를 사전에 밝히도록 유도할 수 있다면, 지식재산계약 사례의 축적이 가능해지고 지식재산계약 목적의 가치평가를 활성화시키는 것은 한층 용이하게 될 가능성이 매우 높을 것으로 생각된다. 자세한 내용은 별도의 목차에서 살펴보기로 한다.

(3) 지식재산 권리행사

최근의 한 연구결과를 살펴보면, 영국에서는 지식재산 분쟁이 일정한 수로 꾸준히 유지되고 있어서 지식재산 가치평가의 활성화가 지식재산 가치평가 시장의 효율화 및 진입장벽 제거 등을

93) 위키백과 영어판, https://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_and_non-discriminatory_licensing, 최종접속 2023.6.12.

통해 달성될 수 있을 것이라는 전망을 내어 놓고 있기도 하다.⁹⁴⁾ 이 연구에서는 영국 지식재산 기업법원(Intellectual Property Enterprise Court; 법원조직 변경 이전의 특허지방법원을 포함한다. 이하에서 같다)과 고등법원(High Court) 및 특허고등법원(Patent High Court)의 연간 소송 규모를 보면 매년 상당한 수의 분쟁이 발생하고 있다는 사실을 알 수 있다고 지적한다.⁹⁵⁾

[그림 3] 2009년부터 2013년까지의 영국지식재산기업법원 사건 수⁹⁶⁾

PCC/IPEC: Case counts, 2009-2013						
Year	Patent	Trade Mark	Design	Copyright	Database	Total
2009	8	61	16	30	2	117
2010	8	45	18	37	2	110
2011	27	57	27	57	3	171
2012	26	82	39	66	1	214
2013	17	96	49	106	4	272
Total	86	341	149	296	12	884

[그림 4] 2007년부터 2013년까지의 영국 고등법원 지식재산 사건 수⁹⁷⁾

PCC/IPEC: Case counts, 2009-2013						
Year	Patent	Trade Mark	Design	Copyright	Database	Total
2009	8	61	16	30	2	117
2010	8	45	18	37	2	110
2011	27	57	27	57	3	171
2012	26	82	39	66	1	214
2013	17	96	49	106	4	272
Total	86	341	149	296	12	884

94) Martin Brassell and Jackie Maguire, Hidden Value: A study of the UK IP Valuation Market, Intellectual Property Office, 2017.

95) Martin Brassell and Jackie Maguire, Hidden Value: A study of the UK IP Valuation Market, Intellectual Property Office, 2017, pp86-88.

96) Martin Brassell and Jackie Maguire, Hidden Value: A study of the UK IP Valuation Market, Intellectual Property Office, 2017, p.43.

97) 우측에는 영국 음반 및 음악 실연권 신탁관리 단체(Phonographic Performance Limited (PPL) 및 the Performing Rights Society (PRS))가 사건의 당사자인 경우를 제외한 수치를 별도 표시하였다.; Martin Brassell and Jackie Maguire, Hidden Value: A study of the UK IP Valuation Market, Intellectual Property Office, 2017, p.43.

[그림 5] 2007년부터 2013년까지의 영국 고등법원 지식재산 사건 수⁹⁸⁾

PHC/HC: Case counts, 2007-2013								
Year	Patent	Trade Mark	Design	Copyright	Database rights	Total	Copyright◆ excl. PPL	Total◆
2009	49	66	14	265	4	398	57	190
2010	50	107	42	156	16	371	68	283
2011	92	107	21	324	22	566	76	318
2012	89	97	13	271	7	477	51	257
2013	61	60	19	241	6	387	77	223
Total	341	437	109	1257	55	2199	329	1271

즉, 영국에서는 지식재산 침해 등으로 인한 손해액의 평가 등 가치평가 작업이 필요한 지식재산 관련 사건이 연간 650건에서 750건 정도 발생하며, 그 중에서 실제 지식재산 가치평가가 이루어지는 사건은 연간 200건에서 250건 정도인 것으로 추산된다는 것이다.⁹⁹⁾ 즉, 상당한 규모의 잠재적 지식재산 가치평가 시장이 존재하고, 그 시장의 규모는 현 시점의 시장 규모의 약 3배에 달한다는 것이다.

(4) 내부적 지식재산 관리

독일 직무발명법(Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)상 합리적 보상은 통상적으로는 직무발명으로 인한 매출증가분에 가상의 실시료율을 적용한 후 기여도를 반영한 금액으로 계산한다.¹⁰⁰⁾

98) 우측에는 영국 음반 및 음악 실연권 신탁관리 단체(Phonographic Performance Limited (PPL) 및 the Performing Rights Society (PRS))가 사건의 당사자인 경우를 제외한 수치를 별도 표시하였다.; Martin Brassell and Jackie Maguire, Hidden Value: A study of the UK IP Valuation Market, Intellectual Property Office, 2017, p.43.

99) Martin Brassell and Jackie Maguire, Hidden Value: A study of the UK IP Valuation Market, Intellectual Property Office, 2017, pp43-44.

100) Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

§ 9 Vergütung bei Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Dienstleistung in Anspruch genommen hat.

(2) Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienstleistung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Dienstleistung maßgebend.

3 표준필수특허 및 유럽상표규정 개정에 관한 유럽의회 및 이사회 규정안

(1) 배경

유럽에서는 2023년 4월 표준필수특허의 관리자가 그 표준필수특허에 대한 총로열티요율을 설정하여 표준화단체에 알릴 수 있도록 하는 것을 핵심 내용의 하나로 하는 표준필수특허 관련 규정 개정안¹⁰¹⁾(이하 “EU규정안” 또는 단순히 “규정안”이라 한다) 이 제안된 바 있다.¹⁰²⁾ 이 제안에서는 표준필수특허의 관리자가 표준으로 채택되기 전 또는 그 관련 표준을 관장하는 표준화기구가 해당 특허가 새로운 표준으로 구현되었다는 사실을 인지한 후 늦어도 120일 이 되기까지 그 표준필수특허에 대한 총로열티요율을 결정할 수 있도록 규정하고 있다. 표준필수특허의 총로열티율에 대한 평가가 의무 사항인 것은 아니다. 그러나 표준화기구는 표준 구현에 기여하는 모든 표준필수특허의 권리자들 사이에서 스스로 총로열티율에 대한 평가를 통하여 합의를 이룰 수 없는 경우 중재를 통하여 합의 도출 과정에 참여할 수 있다. 표준필수특허 보유자들의 요청에 따라 중재가 개시되는 때에는 중재자 임명으로부터 6개월의 중재기간이 부여되며, 총로열티율이 설정되지 않고 합의에 이르지 못하는 경우 중재절차를 종료된다. 중재절차 참여자들은 표준에 대한 글로벌 총로열티율에 대하여 구속력 없는 전문가 의견을 청취하도록 요구할 수 있으며, 이를 통해 표준필수특허에 대한 가치평가가 공식적 절차로 이루어질 수 있게 된다. 이러한 지식재산 평가 과정에는 해당 표준필수특허에 관한 모든 이해 관계자가 참가할 수 있고, 이렇게 결정된 로열티율은 일응 FRAND 조건에 부합하는 로열티로서 인정받게 된다.

글로벌 총로열티율이 정하여지지 않은 기술에 대하여는 분쟁의 위험성이 높은 것으로 판단되어 그것이 표준으로 최종 채택되는 데에 부정적 영향이 미칠 수 있을 것이므로, 비록 지식재산 가치평가가 의무사항은 아니라고 할지라도, 표준필수특허의 권리자들은 그들 사이의 자발적 합의에 따른 지식재산 가치평가를 통하여 미리 총로열티율을 설정하고 표준화단체에 그 결과를 제출 하든지, 아니면 최소한 중재 절차에서 객관적 지식재산 가치평가 전문가의 의견을 들어 총로열티율을 설정하여 달라는 요청을 하게 될 가능성이 매우 높다고 할 것이다. 그리고 이러한 사례들이 축적되면 지식재산 가치평가에서 사례비교법을 적용하는 것이 점점 더 용이하게 되어 지식재산 가치평가 자체가 더 쉽고 그 비용이 더 저렴해지며 그 결과에 보다 더 신뢰성이 생기게 되는 선순환의 구조가 만들어질 수 있을 것이다.

101) COM (2023) 232: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on standard essential patents and amending Regulation (EU)2017/1001.; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=COM%3A2023%3A232%3AFIN>, 최종접속 2023.8.30.

102) 유럽연합 집행위원회 공식 홈페이지.; https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en, 최종접속 2023.6.12.

(2) 25% 룰

1) 25% 룰의 개념

지식재산 실시의 대가를 산정하는 기준으로서 오랫동안 암묵적으로 활용되어 왔던 방법 중 하나로 “25% 룰”이 있다. 기술의 사업화 과정은 크게 ①원천기술의 개발, ②기술의 상품화, ③실제 제품의 생산, ④생산된 제품의 판매라는 4가지 단계로 이루어진다. 만약 이 4가지 단계가 성공적인 기술 사업화에 비슷한 정도로 기여하게 된다고 가정하게 되면, 원천기술을 개발한 자는 그 기여도에 따라 기술 사업화를 통해 얻은 수익에 대하여 25%를 분배하여 줄 것을 요구할 수 있다고 보아야 할 것이다. 이때에 매출액의 20%를 이익률로 예측하는 원가 구조 하에서라면 원천기술 개발자의 몫은 매출액의 5%로 산정할 수 있게 되는데,¹⁰³⁾ 종래의 지식재산 계약에서는 이러한 “매출액의 5%” 기준이 경험적으로 타당하다는 인식이 널리 퍼져 있었다. 이에 원천기술을 개발한 기술제공자와 기술을 상품화라고 제품을 생산 및 판매하는 기술도입자 간에는 간편하고 단순하게 매출액의 5%를 지식재산 거래조건 협상의 기준으로 삼는 경우가 많았다.

2) 25% 룰의 문제점

그런데 이러한 25% 룰은 하나의 단일 제품 생산을 위하여 복수의 여러 특허기술이 사용되어야 하는 경우에 적용하기 곤란하다는 문제점을 안고 있다. 그리고 그러한 문제는 그 하나의 단일 제품을 표준에 부합하도록 생산하기 위하여 그 모든 관련 특허기술들을 반드시 필수적으로 사용하여야 하는 경우에 더욱 크게 부각될 수 있다.

예를 들어, 4명의 서로 다른 표준필수특허권자가 각자 자기가 보유하고 있는 특허기술에 대하여 25% 룰을 적용한 매출액의 5% 실시요율을 주장하고 있다고 가정하여 보자. 이 경우에 만약 기술도입이 필요한 제품 생산자가 표준 준수를 위하여 그 4명의 표준필수특허권자들과 모두 매출액의 5% 실시로 조건으로 지식재산계약을 체결하게 된다면, 그 제품 생산자는 시장이 확대되어 수요가 증가하지 않는 한 아무런 수익을 배분받지 못한 채 기술 상품화와 제품 생산 및 판매를 통하여 기술혁신의 환산에 기여한 대가를 전혀 누리지 못하게 될 수 있을 것이다. 나아가 표준에 참여하는 특허권자가 더 많아지거나 표준특허의 수가 더 늘어나게 되는 경우에는 기술 도입 시 특허제품을 생산하여 판매하면 할수록 더 큰 손해를 보아야 하는 상황에 처하게 된다.

따라서 표준이 더 빠르게 더 널리 확산될 수 있도록 하려면 표준필수특허 관련 지식재산계약에서는 25% 룰의 적용을 배제하는 것이 합리적이라는 결론에 이르게 된다.

103) 양동홍 외, 특허가치평가를 위한 합리적 로열티율 산정 방안 - 손해액산정모형을 중심으로, 한국기술혁신학회지 제15권 제3판, 한국기술혁신학회, 2012, 704면.

3) 25% 룰의 대안

표준 준수를 위해 반드시 필수적으로 사용되어야 하는 표준필수특허의 특성 상 기술을 도입하고자 하는 자는 모든 표준필수특허에 대하여 실시허락을 얻어야만 한다. 어느 하나의 표준필수특허라도 그에 대한 실시허락을 얻는 데에 실패하게 된다면 그 최종 생산 제품에는 해당 표준이 온전히 구현될 수 없게 된다. 따라서 모든 표준필수특허권자는 매우 강력한 협상력을 보유한 상태로 지식재산계약 협상에 임하게 되고, 비록 FRAND에 따른 제약을 받게 된다 하더라도, 모든 표준필수특허권자는 그 관련 표준의 다른 표준필수특허권자보다 최소한 불리하지는 아니한 조건을 지식재산계약 협상의 마지노선으로 설정하고 협상에 임하게 될 것이 예상된다.

스마트폰의 사례에서 볼 수 있듯, 최근 시장에서 인기를 끄는 제품들은 대체로 다양한 기능이 하나의 제품 안에 집약된 기술 융합의 구현물일 경우가 많다. 기술 융합의 시대에는 한 종류의 제품 생산에 필요한 모든 표준필수특허를 하나의 특허권자가 전부 보유하고 있는 경우를 상정하기 극히 곤란하고,¹⁰⁴⁾ 기술을 도입하려는 자가 매우 큰 협상력을 지니고 있는 다수의 표준필수특허권자와 개별적 지식재산계약 협상을 진행하는 데에는 너무나도 큰 거래비용이 발생하게 될 것이기 때문에, 어차피 어느 하나라도 실시될 수 없다면 최종 제품의 생산이 불가능하여 반드시 그 전부가 거래의 대상이 되어야 하는 표준필수특허의 성격 상 가장 합리적이고 이상적인 절차는 어느 한 종류의 제품에 관계된 모든 표준필수특허를 특허풀(Patent Pool)에 넣어 두고 그에 속하게 되는 모든 표준필수특허의 권리자들을 대표 또는 대리하는 그 특허풀의 관리자가 그 모든 표준필수특허를 일괄하여 실시허락 하여 줄 수 있도록 하는 것이라 생각된다.¹⁰⁵⁾

특허풀의 관리자는 특허풀에 속한 모든 표준필수특허에 대하여 평가된 전체적 가치를 기초로 기술 도입 예정자와의 사이에 실시료총액 또는 총실시료를 조건을 합의하여 지식재산 실시계약을 체결하고, 그 이후 지급받은 실시료는 특허풀에 참여한 표준필수특허권자들에게 합리적 기준에 따라 배분하는 방법으로 특허풀을 운영하면 될 것이다.¹⁰⁶⁾

104) 예컨대, 인공지능 자율수행 자동차 개발에 필수적인 커넥티드 카 4G 기술의 표준필수특허권자는 최소한 57개사가 넘는다고 한다.; 이성용 기자, SEP 공유 시대 연 ‘아반시’... “혁신적인 기술 아반시 통해 보상받을 수 있다”, 특허뉴스 2023.7.4. 자 뉴스기사.; <https://www.e-patentnews.com/9851>, 최종접속 2023.8.30.

105) 윤성준·길창민, 기술확산 촉진을 위한 표준화와 특허풀 연계 전략, KISTEP Issue Paper 2007-07, 한국과학기술기획평가원, 2007, 10면.

106) 윤성준·길창민, 기술확산 촉진을 위한 표준화와 특허풀 연계 전략, KISTEP Issue Paper 2007-07, 한국과학기술기획평가원, 2007, 11면.

(3) EU규정안의 내용

1) 실시료 총액 합의 촉진 관련

EU규정안은 위와 같은 배경 논의에서의 결론을 타당한 것으로 전제하되, 실제로는 모든 표준 필수특허권자가 빠짐없이 조기에 특허풀에 참여하도록 만드는 것이 쉽지 않다는 점을 감안하여, 특허풀에의 참여를 독려하고 실시료총액 또는 총실시료율에 대한 합의를 촉진시키기 위한 특별한 조항들을 제안하고 있다. 그러한 EU규정안의 내용 중에서 먼저 실시료 총액의 합의 촉진 관련 부분을 살펴본다.

이와 관련하여 지식재산 가치평가와 연결 지을 수 있는 가장 핵심적 조항은 제15조, 제17조 및 제18조이다. 먼저 제15조는 표준필수특허권자들이 자발적인 공동의 합의로서 실시료총액을 결정할 수 있다는 사실을 확인한다. 그 구체적인 내용은 아래와 같다.

가. 전담기관(competence centre)에의 실시료총액 통지

- ① FRAND 확약이 이루어진 하나 이상의 회원국에 유효하게 등록되어 있는 표준필수특허의 권리자들은 표준을 구성하는 표준필수특허에 대한 실시료 총액을 전담기관에 공동으로 통지할 수 있다.
- ② 그러한 통지에는 다음과 같은 정보가 포함되어 있어야 한다.
 - (a) 표준의 상업명
 - (b) 표준을 정의하는 기술규격 목록
 - (c) 통지를 행하는 표준필수특허권자의 이름
 - (d) 전체 표준필수특허권자 중에서 공동통지자인 표준필수특허권자들이 차지하는 추정 비율
 - (e) 표준에 대한 모든 표준필수특허 중에서 그들이 집합적으로 보유하고 있는 표준필수특허의 추정 비율
 - (f) 공동통지자인 표준필권보유자들이 알고 있는 표준 구현 제품들
 - (g) 전 세계적 실시료 총액(통지자들이 실시료총액을 전 세계적이 아니라고 명시하지 않는 한 그러하다)
 - (h) 통지하는 실시료총액의 유효기간
- ③ 위의 통지는 다음 중 어느 하나에 해당하는 때로부터 늦어도 120일 이내에 이루어져야 한다.
 - (a) 통지를 행하는 표준필수특허권자들에게 알려져 있는 방식으로의 표준 구현을 위해 표준 개발기구가 표준을 고시한 때
 - (b) 그들이 새로운 표준 구현 제품을 알게 된 때
- ④ 전담기관은 위와 같이 제공된 정보를 데이터베이스를 통해 공개해야 한다.

그 다음으로 제17조는 실시료 총액 결정에 대한 합의 촉진을 위한 절차를 규정한다. 그 상세한 내용은 다음과 같다.

나. 실시료 총액 결정에 대한 합의 촉진 절차

- ① 어느 한 표준에 대한 모든 표준필수특허의 최소 20%를 대표하는 하나 이상의 회원국에 유효하게 등록되어 있는 표준필수특허의 권리자들은 로열티 총액에 대한 합의안 논의를 이끌어갈 조정자를 조정자 명단에서 지정하여 줄 것을 전담기관에 요청할 수 있다.
- ② 이러한 요청은 표준의 고시 후 90일 이내, 또는 표준의 고시 당시에는 알려지지 않았던 새로운 표준 구현 제품에 대하여는 그 신제품의 공동체 시장 최초 출시 후 120일 이내에 이루어져야 한다.
- ③ 이러한 요청에는 다음과 같은 정보가 포함되어 있어야 한다.
 - (a) 표준의 상업명
 - (b) 최신 기술 사양의 공개일 또는 유럽연합 시장에서의 신제품 최초 판매일
 - (c) 요청자인 표준필수특허권자들이 알고 있는 표준필수특허 실시 제품들
 - (d) 요청을 지지하는 표준필수특허권자의 이름 및 연락처
 - (e) 표준에 대하여 주장된 모든 잠재적 표준필수특허 중 그들이 개별적 또는 집합적으로 보유하고 있는 표준필수특허의 추정 비율
- ④ 전담기관은 요청 지지자 명단에 기재되어 있는 표준필수특허권자들에게 요청 접수 사실을 통지하고, 합의 촉진 절차에의 참가 의향 표시 및 표준에 대한 모든 표준필수특허 중 그들이 보유하고 있는 표준필수특허의 추정 비율 제공을 요구하여야 한다.
- ⑤ 전담기관은 조정자 명단에서 조정자를 지정하고 절차 참가 의향을 표시한 모든 표준필수특허권자에게 그 사실을 통지하여야 한다.
- ⑥ 조정자에게 비밀정보를 제출하는 표준필수특허권자는 그 제출된 비밀정보의 내용이 잘 이해될 수 있을 정도로 충분히 상세하게 작성된 비밀정보의 공개용 버전을 제출하여야 한다.
- ⑦ 조정자 지정 후 6개월 이내에 표준필수특허권자들이 공동 통지에 합의하지 못하는 경우 조정자는 절차를 종료하여야 한다.
- ⑧ 기여자들(contributors)이 표준필수특허권자들의 공동 통지에 동의하는 경우 전담기관에 대한 공동 통지 절차가 개시된다.

마지막으로 제18조는 실시료 총액의 결정 과정에 지식재산 가치평가 전문가의 의견이 반영될 수 있도록 하는 명시적 근거를 제시한다. 지식재산 가치평가 전문가의 의견은 아래와 같은 절차를 통해 반영될 수 있다.

다. 실시료 총액에 대한 구속력 없는 전문가 의견

- ① 표준필수특허의 권리자 또는 실시자는 전담기관에 전 세계적 실시료 총액에 대한 구속력 없는 전문가 의견을 요청할 수 있다.
- ② 그러한 요청은 다음 중 어느 하나에 해당하는 때로부터 150일 이내에 이루어져야 한다.
 - (a) 알려져 있는 표준 구현 제품 대한 관련 표준이 고시된 때
 - (b) 새로운 표준 구현 제품이 공동체 시장에서 처음으로 판매된 때
- ③ 그러한 요청에는 다음과 같은 정보가 포함되어 있어야 한다.
 - (a) 표준의 상업명
 - (b) 표준을 정의하는 기술규격 목록
 - (c) 표준에 관련되어 있는 물건, 공정, 서비스 또는 시스템이나 표준 구현 제품의 목록
 - (d) 알고 있는 이해관계자 및 상세한 연락처의 목록
- ④ 전담기관은 관련 표준개발기구 및 알려진 모든 이해관계자들에게 그러한 요청이 접수된 사실을 통지해야 한다. 전담기관은 접수된 요청을 유럽연합지식재산권사무소(European Union Intellectual Property Office, EU지식재산O) 웹사이트에 게시하고 이해관계자들이 그 요청의 게시일로부터 30일 이내에 본 절차에의 참가 의향을 표시하도록 요구하여야 한다.
- ⑤ 이해관계자는 자기가 이해관계를 갖는 근거를 소명한 후 본 절차에의 참가를 요청할 수 있다. 표준필수특허권자들은 표준에 대한 모든 표준필수특허 중 그들이 보유하고 있는 표준필수특허의 추정 비율을 제공해야 한다. 표준필수특허의 실시자들은 공동체 내에서의 관련 시장 점유율을 포함하는 관련 표준 구현 제품에 대한 정보를 제공해야 한다.
- ⑥ 참가 요청이 표준에 대한 전체 표준필수특허의 최소 20%를 집합적으로 대표하는 것으로 추정되는 표준필수특허권자 및 최소 10%의 관련 시장 점유율을 집합적으로 확보하고 있는 실시자 또는 최소 10개의 중소기업의 요청을 포함하는 경우 전담기관은 관련 기술 분야에 대한 충분한 소양을 갖고 있는 조정자 명단에서 3명의 조정자를 지정하여 조정부를 구성하여야 한다.
- ⑦ 비밀 정보를 조정부에 제출하는 이해관계자는 비밀로 제출된 정보의 내용을 합리적으로 이해할 수 있도록 충분히 자세하게 비밀로 제출된 정보의 공개용 버전을 제출하여야 한다.
- ⑧ 조정자 지정 후 1개월 이내에 조정부는 참여 표준필수특허 보유자에게 다음 사항을 요청하여야 한다.
 - (a) 규정한 제15조 제2항이 언급하고 있는 정보를 포함하여 실시료 총액을 제안하여 줄 것; 또는
 - (b) 기술적, 경제적 또는 그 밖의 사정으로 인하여 실시료 총액을 제안하는 것이 불가능하다는 사실을 정당화할 수 있는 근거자료를 제출할 것

- ⑨ 조정부는 위 제안 또는 제출 자료를 충분히 검토한 후 다음 중 어느 한 가지의 결정을 내려야 한다.
 - (a) 최초 6개월 이내의 기간 동안 실시료 총액에 대한 전문가 의견 마련 절차의 연기. 이 기간은 절차에 참여하는 표준필수특허권자 중 일인의 정당한 요청에 따라 추가로 연장될 수 있다.
 - (b) 전문가 의견의 제시
- ⑩ 조정부는 위 연기된 기간이 도과하거나 전문가 의견을 제시하기로 결정한 후 8개월 이내에 전문가 의견을 제시하여야 한다. 그 의견은 조정자 3인 중 최소 2인이 찬성하는 의견이어야 한다.
- ⑪ 제시하는 전문가 의견에는 요청서에 기재되어 있는 정보의 요약, 규정안 제15조 제2항에 언급되어 있는 정보, 조정자들의 이름, 절차, 실시료 총액에 대한 의견의 이유 및 그 기초가 되는 방법론이 포함되어야 한다. 이견이 있으면 그 이유는 전문가 의견의 부록에 명시되어야 한다.
- ⑫ 전문가 의견에는 관련 가치사슬(value chain) 및 실시계약이 체결될 가치사슬 내 표준필수특허권자와 이해관계자 모두의 혁신 유인에 실시료 총액이 끼칠 잠재적 영향에 대한 분석이 포함되어야 한다.
- ⑬ 전담기관은 전문가 의견을 고시하고 그 고시의 내용을 참가자들에게 통지하여야 한다.

2) 총실시료율 합의 촉진 관련

다음으로는 EU규정안의 내용 중에서 총실시료율에 대한 합의를 촉진시키기 위한 취지로 제안된 부분을 살펴본다.

이와 관련하여 지식재산 가치평가와 연결되는 조항은 제34조부터 제58조까지이다. 총실시료율 조건은 FRAND의 일부를 구성하는 것이기 때문에, 이와 관련된 EU규정안 역시 FRAND 결정 절차가 어떻게 개시될 수 있는지에 관한 것부터 다루게 된다. 제34조의 상세한 내용은 아래와 같다.

- ① 등록된 표준 및 그 구현 제품에 관한 FRAND 결정 절차는 다음 중 어느 하나의 자에 의하여 개시된다.
 - (a) 회원국 관할 법원에 표준필수특허 침해의 소를 제기하기 전의 표준필수특허권자
 - (b) 회원국 관할 법원에 표준필수특허 실시를 위한 FRAND 조건의 결정 또는 적법여부 판단을 청구하기 전의 표준필수특허 실시자
- ② 위와 같은 FRAND 결정 절차 개시 의무로 인하여 FRAND 결정 절차가 진행되는 동안 어느 한 당사자가 회원국 관할 법원에 침해행위를 하였다고 의심되는 자를 상대로 경제적 성격의 가처분을 하여 줄 것을 신청할 가능성이 소멸하지는 아니한다. 다만 그 가처분은

침해행위를 하였다고 의심되는 자의 재산에 대한 몰수 및 표준필수특허를 침해하고 있는 것으로 의심되는 제품의 몰수 또는 인도를 포함하지 아니하여야 한다. 국내법이 경제적 성격의 가치분 신청을 본안 계속 중에만 허용하는 것으로 규정하고 있는 때에는 당사자가 그러한 가치분 신청을 위해 회원국 관할 법원에 본안의 소를 제기할 수 있다. 그러나 당사자들은 회원국 관할 법원에 FRAND 결정 절차가 진행되는 동안 본안 소송절차를 중지하여 줄 것을 신청하여야 한다. 가치분의 인용 여부를 결정할 때에 회원국 관할 법원은 FRAND 결정 절차가 진행 중이라는 점을 고려하여야만 한다.

- ③ FRAND 결정 절차가 종료되면 당사자들은 임시적, 예방적 및 영구적 조치를 포함하는 모든 범위의 구제 조치를 활용할 수 있다.

FRAND 결정 절차의 개시를 신청하는 자가 그 신청 시 제출하여야 하는 서류에 담겨 있어야만 하는 내용에 대하여는 규정안 제36조가 기술하고 있다. 그 상세한 내용은 다음과 같다.

- ① FRAND 결정 절차의 개시를 신청하고자 하는 자는 전담기관에 다음과 같은 정보를 포함하는 서면을 제출하여야 한다.
 - (a) 신청자의 이름 및 연락처
 - (b) 피신청자의 이름 및 주소
 - (c) 관련 표준필수특허의 등록번호
 - (d) 표준의 상업명 및 표준개발기구의 명칭
 - (e) 라이선스 협상이 진행 중이었던 경우 현재까지의 라이선스 협상 개요
 - (f) 참고할 수 있는 다른 FRAND 결정이 있었던 경우 그 FRAND 결정 정보
- ② 표준필수특허권자가 FRAND 결정 절차의 개시를 신청하는 경우에는 위의 정보 외에 다음과 같은 정보도 포함하여 신청하여야 한다.
 - (a) 표준필수특허의 청구항별 구성요소와 그 표준필수특허에 관련된 표준의 기술적 구성요소 간 상호 대응관계를 나타내는 대비표(claim charts)
 - (b) 가능한 경우 필수성을 입증할 수 있는 자료
- ③ FRAND 결정 절차의 개시 신청서에는 FRAND 결정에 대한 제안을 기재할 수 있다.

FRAND 결정 절차의 개시 신청이 적법하게 이루어지면, 전담기관은 그 피신청인에게 FRAND 결정 절차 개시 신청이 이루어진 사실을 통지하고 답변서를 제출받아야 한다. 이에 관한 상세한 내용은 제38조에 규정되어 있다.

- ① 전담기관은 FRAND 결정 절차의 개시 신청 사실을 7일 이내에 피신청인에게 통지하고 이를 신청인자에게 고지하여야 한다.

- ② 피신청인은 역전담기관으로부터 위와 같은 FRAND 결정 절차 개시 사실의 통지를 받은 때부터 15일 이내에 전담기관에 답변서를 제출하여야 한다. 답변서에는 피신청인이 FRAND 결정 절차 개시에 동의하는지 여부 및 그 결과에 따를 것을 약속하는지 여부가 기재되어야 한다.
- ③ 피신청인이 위와 같은 기간 내에 답변서를 제출하지 않거나, FRAND 결정 절차에 참여하지 않겠다는 의사 또는 결과에 따르지 않겠다는 의사를 전담기관에 통지하는 경우에는 다음과 같이 처리한다.
 - (a) 전담기관은 신청인에게 이를 통지하고 7일 이내에 FRAND 결정 절차를 계속 진행하도록 요청할 것인지 여부 및 FRAND 결정 결과를 따를 것인지 여부를 알려달라고 요청하여야 한다.
 - (b) 신청인이 FRAND 결정 절차의 속행을 요청하고 그 결과를 따르겠다고 약속하는 경우 FRAND 결정 절차는 계속되지만 동일 사건 관련 신청인의 소송절차에 영향을 미치지 아니한다.
 - (c) 신청인이 위 기간 내에 FRAND 결정 절차의 속행을 요청하지 아니한 경우 전담기관은 FRAND 결정 절차를 종료하여야 한다.
- ④ 피신청인이 FRAND 결정 절차 개시에 동의하고 신청인이 FRAND 결정 결과에 따르기로 약속하는 것을 조건으로 하는 경우를 포함하여 그 결과에 따르기로 약속한 경우에는 다음의 절차가 적용된다.
 - (a) 전담기관은 신청인에게 이를 통지하고 FRAND 결정의 결과를 따르겠다고 약속하는지 여부를 7일 이내에 전담기관에 알려줄 것을 요청하여야 한다. 신청인이 그렇게 약속하기로 하는 경우 FRAND 결정 절차는 계속되고 그 결과는 양 당사자에게 구속력을 갖는다.
 - (b) 신청인이 위 기간 내에 회신하지 않거나 FRAND 결정 결과를 따르지 않겠다는 의사를 전담기관에 알리는 경우, 전담기관은 피신청인에게 이를 통지하고 FRAND 결정 절차를 계속 진행하도록 요청할 것인지 여부를 7일 이내에 알려달라고 요청하여야 한다.
 - (c) 피신청인이 FRAND 결정 절차의 속행을 요청하는 경우 FRAND 결정 절차는 계속되지만 동일 사건과 관련한 피신청인의 소송절차에 영향을 미치지 아니한다.
 - (d) 피신청인이 위 기간 내에 FRAND 결정 절차의 속행을 요청하지 않는 경우 전담기관은 FRAND 결정 절차를 종료하여야 한다.
- ⑤ 어느 한 당사자가 다른 당사자는 기간 내에 그렇게 하지 아니하였음에도 FRAND 결정의 결과를 따르기로 약속하는 경우 전담기관은 그 FRAND 결정 이행 약속 통지를 수리하고 약속 통지 기간의 만료일로부터 5일 이내에 양 당사자에게 그 사실을 통지하여야 한다. 약속 통지에는 양 당사자의 이름, FRAND 결정의 대상, 절차 요약 및 각 당사자에 대한 약속 또는 불약의 정보가 포함되어야 한다.

- ⑥ 양 당사자가 모두 FRAND 결정에 따르기로 하는 경우의 양 당사자 또는 FRAND 결정 절차의 속행을 요청한 당사자가 달리 명시하지 않는 한 FRAND 결정은 표준필수특허의 전 세계적 실시에 관련된 것으로 간주된다. FRAND 결정의 당사자인 중소기업은 FRAND 결정의 지역 범위를 제한하여 달라고 요청할 수 있다.

당사자들이 달리 합의하지 않는 한 위에서 설명한 FRAND 결정 절차 속행 요청일로부터 절차 종료일까지의 기간은 9개월을 초과할 수 없다.¹⁰⁷⁾

회원국 관할 법원에 소를 제기할 수 있는 기간은 FRAND 결정 기간 동안 진행하지 아니하고 중단된다.¹⁰⁸⁾

FRAND 결정 절차를 이끌어갈 조정자는 규정안 제39조에 따라 다음과 같은 방식으로 정하여 진다.

- ① FRAND 결정 절차의 개시 통지에 대한 피신청인의 답변 또는 어느 한 당사자만에 의한 절차 속행 요청에 따라 전담기관은 미리 위촉한 조정자 명단에서 해당 FRAND 결정 절차에 참여할 최소 3명의 조정자 후보를 추천하여야 한다. 당사자들 또는 절차 속행을 요청한 당사자는 추천된 후보 중 한 명을 해당 FRAND 결정 절차의 조정자로 선정하여야 한다.
- ② 당사자들이 조정자 선정에 합의하지 못하는 경우 미리 위촉한 조정자 명단에서 전담기관이 해당 FRAND 결정 절차의 조정자를 지정한다.

선정된 조정자 후보는 FRAND 결정을 위한 조정자로서의 사무 수행에 대한 승인 의사를 전담기관에 통지하여야 하고, 전담기관은 그 승인 의사의 통지 사실을 당사자들에게 통지하여야 한다.¹⁰⁹⁾

당사자들에게 승인 의사 통지를 한 다음 날에 조정자가 임명되며, 전담기관은 조정자에게 사건을 배당한다.¹¹⁰⁾

FRAND 결정 중에 조정자가 그 자격 요건을 결하여 절차에 참여할 수 없게 되거나, 사임 또는 개임되어야 하는 경우에는 규정안 제39조에 규정된 조정자 선정 절차가 다시 적용된다.¹¹¹⁾ 절차를 종료하여야 하는 FRAND 결정 절차 속행 요청일로부터 9개월의 기간은 FRAND 결정을 위한 새로운 조정자의 선정에 필요한 기간만큼 연장된다.¹¹²⁾

107) 규정안 제37조 제1항.

108) 규정안 제37조 제2항.

109) 규정안 제40조 제1항.

110) 규정안 제40조 제2항.

111) 규정안 제41조 전문.

112) 규정안 제41조 후문.

사건이 조정자에게 배당된 후 조정자는 절차 규정에 따라 본 규정안에서 요구하고 있는 정보가 신청서에 포함되어 있는지 여부를 검토하여야 한다.¹¹³⁾

조정자는 당사자들 또는 FRAND 결정의 속행을 요청한 당사자에게 예정되어 있는 일정과 함께 진행 과정을 통지하여야 한다.¹¹⁴⁾

조정자는 적절한 기간을 정하여 각 당사자에게 근거 자료 및 증거를 포함하는 해당 FRAND 조건의 결정에 관한 주장 서면을 제출하도록 요청하여야 한다.¹¹⁵⁾

FRAND 결정에 대한 이의 절차에 대하여는 규정안 제44조에 그 상세한 요건 및 절차가 기재되어 있다. 그 내용은 다음과 같다.

- ① 당사자는 이전의 구속력 있는 FRAND 결정이나 당사자 간의 합의 등 법적 근거에 따라 조정자가 FRAND 결정을 내릴 수 없다는 내용의 이의를 최초 서면을 제출하기 전에 제기할 수 있다. 상대방에게는 자신의 의견을 제출할 기회가 주어진다.
- ② 조정자는 이의신청에 대해 판단하여 그 근거가 없는 경우 사건의 본안으로 나아가기 전에 그 신청을 기각하거나 FRAND 결정의 본안 심리에서 함께 검토하여야 한다. 조정자가 이의 신청을 기각하거나 FRAND 약관 결정의 본안 심리에서 함께 검토하기로 하는 경우에는 FRAND 약관 결정에 대한 심리를 재개하여야 한다.
- ③ 조정자는 이의신청 근거가 있다고 판단하는 경우 FRAND 결정 절차를 종료하고 그러한 결정 이유를 설명하는 보고서를 작성하여야 한다.

FRAND 결정은 규정안 제45조에 따라 다음과 같은 방식으로 이루어진다.

- ① 조정자는 FRAND 조건의 결정에 이르기까지 당사자들이 독립적이고 공정한 방식으로 노력하도록 노력하여야 한다.
- ② 조정자는 당사자들 또는 FRAND 결정의 속행을 요청한 당사자를 불러 대면하거나 구두 또는 서면으로 의견을 교환할 수 있다.
- ③ 당사자들 또는 FRAND 결정 절차의 속행을 요청한 당사자는 조정자에게 성실히 협조하여야 하고, 특히 회의에 참석하고 조정자의 요청에 따라 모든 관련 서류, 정보, 설명을 제출하여야 하며, 조정자가 증인 및 전문가를 불러 신문할 수 있도록 가지고 있는 모든 수단을 동원하여야 한다.

113) 규정안 제42조 제1항.

114) 규정안 제42조 제2항.

115) 규정안 제43조.

- ④ 피신청인은 FRAND 결정 절차가 종료되기 전에는 언제든지 FRAND 결정 절차에 참여할 수 있다.
- ⑤ 절차의 어떠한 단계에서든 양 당사자 모두가, 또는 해당되는 경우 FRAND 결정 절차의 속행을 요청한 당사자가 요구하는 때에는, 조정자는 FRAND 결정 절차를 종료하여야 한다.

당사자가 절차에 참여하지 않는 경우에는 규정안 제46조에 기재되어 있는 바에 따라 다음과 같이 처리한다.

- ① 만약 어느 한 당사자가 아래와 같은 행위를 하게 되면 조정자는 그 사실을 양 당사자 모두에게 통지하여야 한다.
 - (a) 조정자의 요청사항, 절차 규정 또는 예정되어 있는 절차상 일정을 따르지 아니하는 경우
 - (b) FRAND 결정의 결과를 따르겠다는 약속을 철회하는 경우
 - (c) 어떤 식으로든 FRAND 결정과 관련된 요건을 준수하지 못하는 경우
- ② 조정자의 통지를 받으면 절차를 잘 따르고 있던 당사자는 조정자에게 다음 중 어느 하나의 조치를 취하여 줄 것을 요청할 수 있다.
 - (a) 활용 가능한 정보를 기반으로 제출된 증거와 부합하는지의 판단에 무게를 두어 FRAND 결정안을 제시하는 것
 - (b) 절차를 종료하는 것
- ③ FRAND 결정 절차의 속행을 요청한 당사자가 조정자의 요청사항을 따르지 아니하거나 어떤 식으로든 FRAND 결정과 관련된 요건을 준수하지 못하는 경우 조정자는 절차를 종료하여야 한다.

한편, 제3국에서 절차가 중복적으로 진행 중인 경우에는 규정안 제47조에 따라 다음과 같이 처리된다.

- ① 여기에서 중복절차라 함은 아래와 같은 조건들을 모두 충족하는 절차를 의미한다.
 - (a) 특허와 관련한 권리주장, 가처분, 침해, 시장지배적지위의 남용 또는 FRAND 조건 결정에 대하여 법적 구속력 있고 집행 가능한 판단을 할 수 있는 제3국의 법원, 재판소, 행정청 또는 국가기관에 계속 중인 일체의 절차로서;
 - (b) 동일한 표준 및 구현물에 관한 실시 분쟁과 관련되어 있고, FRAND 결정의 대상이 되는 표준필수특허와 실질적으로 동일한 청구범위를 갖는 특허와 관련되어 있으며;
 - (c) FRAND 결정 절차에 참여하고 있는 하나 이상의 당사자가 당사자에 포함되는 절차

- ② 어느 한 당사자가 FRAND 결정 절차의 개시 이전 또는 절차 진행 중 중복절차를 개시한 경우, 조정자는 다른 당사자의 신청에 따라 FRAND 결정 절차를 종료하여야 한다. 조정자가 선임되어 있지 아니한 경우에는 전담기관이 다른 당사자의 신청에 따라 FRAND 결정 절차를 종료한다.

조정자는 규정안 제54조 제3항에 따라 비밀로 보호되어야 하는 경우를 제외하고는 FRAND 결정 절차 진행 중 언제든지 당사자의 신청에 따라 또는 직권으로 문서 또는 기타 증거의 제출을 요청할 수 있다.¹¹⁶⁾

조정자는 공지되어 있는 정보, 전담기관의 기록, 다른 FRAND 결정에 대한 기밀 또는 비기밀 보고서, 그리고 전담기관에서 생성하거나 전담기관에 제출된 비기밀 문서 및 정보를 검토할 수 있다.¹¹⁷⁾

조정자는 FRAND 결정에 증거가 필요하고 그러한 증거를 조사할 시간이 있는 경우 어느 한 당사자가 신청한 증인 및 전문가를 신문할 수 있다.¹¹⁸⁾

FRAND 조건안의 제출에 관하여는 규정안 제50조가 기술하고 있다. 그 자세한 내용은 다음과 같다.

- ① FRAND 결정 절차 진행 중 언제든지 조정자는 FRAND 조건안을 제시할 수 있고, 당사자 또한 자체적으로 또는 조정자가 원하는 바에 따라 FRAND 조건안을 제시할 수 있다
- ② 신청인이 신청서 제출 시에 FRAND 조건안을 기재하여 제출한 경우 피신청인에게는 그에 대한 의견을 제출하거나 서면으로 역제안을 할 수 있는 기회가 부여되어야 한다.
- ③ FRAND 조건안을 제시할 때 조정자는 FRAND 조건의 결정이 가치사슬(value chain)에 미치는 영향과 표준필수특허권자 및 관련 가치사슬의 이해관계자 모두의 혁신 유인에 미치는 영향을 고려하여야만 한다. 이를 위하여 조정자는 규정안 제18조에 언급된 전문가 의견을 참고할 수 있으며, 그러한 의견이 없는 경우 추가적 정보를 요청하고 전문가 또는 이해관계자를 신문할 수 있다.

116) 규정안 제48조 제1항.

117) 규정안 제48조 제2항.

118) 규정안 제49조.

조정자는 규정안 제37조에 규정된 기간의 만료 5개월 전까지 FRAND 조건 결정에 대한 서면 권고안을 당사자들에게 통지하여야 한다.¹¹⁹⁾

조정자가 FRAND 조건에 대한 서면 권고안을 통보하면, 각 당사자는 상세하게 이유를 붙여 FRAND 조건안을 제출하여야 한다. 이미 FRAND 조건안을 제출한 당사자가 있으면, 필요한 경우 조정자의 권고안을 고려하여 개정안을 제출하여야 한다.¹²⁰⁾

조정자가 필요하다고 판단하거나 당사자가 요청하는 경우, 이유가 제시된 FRAND 조건 안의 제출 후 20일 이내에 구두 청문회를 열어야 한다.¹²¹⁾

한편, FRAND 결정 절차가 원활히 진행될 수 있도록 하기 위해서는 양 당사자 간에 정보가 투명하게 공개될 수 있어야 할 것인바, 규정안 제54조는 양 당사자 사이에 정보격차가 발생하는 것을 최대한 억제하기 위하여 다음과 같은 내용을 기술하고 있다.

- ① 조정자는 일방 당사자로부터 FRAND 결정을 위한 정보를 제공받은 경우 그 정보를 상대방에게 공개하여 상대방이 의견을 제출할 수 있는 기회를 가질 수 있도록 하여야 한다.
- ② 당사자는 조정자에게 제출한 문서의 특정정보를 비밀로 유지하여 달라고 요청할 수 있다.
- ③ 당사자가 제출한 문서의 내용에 대하여 비밀을 유지하여 달라고 요청한 경우 조정자는 그 내용을 상대방에게 공개하여서는 아니 된다. 이때에 비밀 유지를 요청하는 당사자는 그 제출된 비밀정보의 내용이 잘 이해될 수 있을 정도로 충분히 상세하게 작성된 비밀정보의 공개용 버전을 함께 제출하여야 한다. 이 공개용 버전은 상대방에게 공개되어야 한다.

조정자도 이유를 제시하여 FRAND 조건안을 제안할 수 있는데, 그 상세한 내용 및 절차는 규정안 제55에 기재되어 있다.

- ① 규정안 제37조에 언급된 기간의 만료 전 최소한 45일 이내에 조정자는 이유를 붙인 FRAND 조건안을 당사자들 또는 해당되는 경우 FRAND 결정 절차의 속행을 요청한 당사자에게 제시하여야 한다.
- ② 어느 당사자든 안에 대한 의견을 제출하고 조정자의 안에 대한 수정안을 제시할 수 있다. 조정자는 당사자가 제출한 의견을 고려하여 안을 다시 마련할 수 있으며, 당사자들 또는 해당되는 경우 FRAND 결정 절차의 속행을 요청한 당사자에게 그 다시 마련한 안을 통지하여야 한다.

119) 규정안 제51조.

120) 규정안 제52조.

121) 규정안 제53조.

FRAND 결정 절차의 종료에 관하여는 규정안 제56조에 상세히 기술되어 있다. 그 내용은 다음과 같다.

- ① FRAND 결정 절차는 앞서 언급한 방식으로 종료되는 경우 외에도 다음 중 어느 하나의 방식에 의해 종료된다.
 - (a) 당사자들이 화해계약에 서명하는 경우
 - (b) 당사자들이 규정안 제55조의 FRAND 조건 조정자안을 받아들이겠다는 선언서에 서명하는 경우
 - (c) 일방 당사자가 규정안 제55조의 FRAND 조건 조정자안을 받아들이지 않겠다는 선언서에 서명하는 경우
 - (d) 일방 당사자가 규정안 제55조의 FRAND 조건 조정안에 대하여 회신하지 아니하는 경우
- ② FRAND 결정 절차가 종료되는 경우 전담기관은 FRAND 결정 절차 종료 통지서를 작성하여 그 종료로부터 5일 이내에 양 당사자들에게 통지하여야 한다. 종료 통지서에는 당사자들 및 조정자의 이름, FRAND 결정의 대상, 절차 진행 요약 및 종료사유가 기재되어야 한다.
- ③ 표준필수특허권자에게 송부된 종료 통지서는 표준필수특허를 침해하는 것으로 의심되는 상품에 대한 세관 조치 신청과 관련하여 신청인의 신청서 제출 자격을 입증하는 서류에¹²²⁾ 해당하는 것으로 간주한다.
- ④ FRAND 결정 대상인 하나 이상의 회원국에서 유효한 표준필수특허에 관하여 민간 당사자들 간의 지배력 남용 사건 또는 표준필수특허 침해소송을 포함하는 사건에서 FRAND 조건을 결정하여 달라는 청구를 받은 회원국 관할 법원은 FRAND 결정 절차의 종료 통지서를 송달받지 못하는 경우 그 사건의 본안 심리를 진행하여서는 아니 된다. 일방 당사자만이 FRAND 결정 절차의 속행을 요청한 경우에는 그 당사자가 FRAND 결정 결과를 따르겠다는 확약서를 제출한 때에 본안 심리가 진행되지 아니한다.
- ⑤ 일방 당사자만이 FRAND 결정 절차의 속행을 요구한 경우 회원국 관할 법원의 절차에는 그 당사자의 FRAND 결정 결과 수용 확약에 관한 규정안 제34조 제5항을 준용한다.

122) Regulation (EU) No 608/2013 제6조 제3항 (c)호.; “documents providing evidence to satisfy the competent customs department that the applicant is entitled to submit the application.”

어느 한 당사자가 FRAND 조건 조정자안을 받아들이지 않겠다고 선언하거나 조정자안에 대하여 회신하지 아니함으로써 절차가 종료되는 경우에는 조정자가 다음과 같은 사항이 기재되어 있는 보고서를 당사자들에게 교부하여야 한다.¹²³⁾

- (a) 당사자들의 이름
- (b) FRAND 결정의 비공개 평가
- (c) 합의가 이루어지지 아니한 주요 사항에 대한 비공개 요약
- (d) 조정자가 채택한 공개용 FRAND 조건 결정의 방법론 및 평가

비공개 보고서는 당사자들 및 전담기관에만 공개되며, 전담기관은 데이터베이스에 공개용 보고서를 고시하여야 한다.¹²⁴⁾

FRAND 결정 절차의 일방 당사자는 절차상의 제한에도 불구하고 FRAND 결정 절차의 다른 당사자를 상대로 회원국 관할 법원에 계속 중인 절차에서 그 보고서를 제출할 수 있다.¹²⁵⁾

보고서에 공개용 정보로 기재되는 조정자의 FRAND 결정 방법론 및 평가를 제외하고, 당사자들이 달리 정하지 아니하는 한, 전담기관은 FRAND 조건 결정, 절차 진행 중 제출된 FRAND 조건안 및 FRAND 결정 과정에서 개시된 서류 기타 증거로서 공지되어 있지 아니한 것을 비밀로 유지하여야 한다.¹²⁶⁾

그럼에도 불구하고, 그러한 정보가 당사자 또는 분쟁의 특정 상황을 식별하게 하지 못하는 경우라면 전담기관은 그 사무의 수행과 관련하여 발표하는 종합 통계 데이터에 FRAND 결정에 관한 정보를 포함할 수 있다.¹²⁷⁾

실시료총액 및 총실시료율 합의 촉진 절차는 이 규정의 발효일로부터 18개월이 경과한 때까지 마련되어야 하는 실질적으로 운영 가능한 조치에 따라 이루어지게 될 것이다.¹²⁸⁾

123) 규정안 제57조 제1항 및 제2항.

124) 규정안 제57조 제3항.

125) 규정안 제57조 제4항.

126) 규정안 제58조 제1항.

127) 규정안 제58조 제2항.

128) 규정안 제26조 제5항.

3) EU규정안에 대한 평가

가. 전 세계적 조건 결정의 문제점

달리 명시되지 않는 한 FRAND 조건으로 정하여지는 실시료 총액 또는 실시료율은 전 세계적인 것으로 간주되지만, FRAND 결정이 유럽에서 이루어지는 점을 고려할 때에 추후 조약 등을 통하여 강제하지 아니하는 한 유럽 이외의 지역의 법원 기타 관할기관이 그 결정에 반드시 구속된다고 보기는 어렵다. EU 규정안에 따른 FRAND 조건 결정 절차에서는 비유럽지역의 이해관계자의 참여가 보장되지 아니하며, 절차를 이끌어가고 FRAND 조건안을 제시할 수 있는 조정자 명단에 비유럽지역 출신 전문가가 포함될 수 있는지의 여부도 확실하지 아니한바, FRAND 결정의 구속력을 유럽 이외의 권역에까지 확장하는 데에는 절차적 정당성 확보라는 문제 역시 극복되어야만 한다.¹²⁹⁾

나. 실시료율 결정 절차의 당사자 및 정보 공개 범위의 문제점

실시료 총액의 결정 절차와 달리 실시료율 결정 절차는 표준특허권자와 표준필수특허의 실시자 간 1:1 대립구조로 진행될 수 있다. 실시료율 결정 절차가 다자간 합의 절차로 진행되지 아니함에 따라, 실시료율이 실시자의 특성 내지 역량, 사업범위, 다른 실시조건의 차이 등 다양한 측면을 고려하여 각 실시자별로 구체적 상황에 맞게 개별화하여 정해질 수 있는 장점도 있게 되는 반면, 동일한 표준필수특허에 대하여 실시자별로 무수히 많은 실시료율 결정 절차를 반복해야 하게 될 수 있는 등 비효율적 중복 행정이 불가피하게 될 것이라는 단점도 지적될 수밖에 없을 것이다.¹³⁰⁾

또한 FRAND 조건의 하나로 결정되는 실시료율은 비밀정보로 취급되어 전담기관이 그 사무의 수행을 위하여 내부적으로 참고하는 경우를 제외하고는 당사자들 이외의 제3자에게 공개되지 아니할 수 있는바, 표준필수특허의 FRAND 요율을 비공개 정보로 취급하여 일반 공중의 접근 및 이용을 제한하는 것이 과연 효율적인 것일지에 대하여는 의문이 제기될 수 있을 것이다.¹³¹⁾

129) Jorge L. Contreras, Comments Submitted to the European Commission on Its Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents, August 7, 2023, pp.1~2.; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534516, 최종접속 2023.10.1.

130) Jorge L. Contreras, Comments Submitted to the European Commission on Its Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents, August 7, 2023, p.2.; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534516, 최종접속 2023.10.1.

131) Jorge L. Contreras, Comments Submitted to the European Commission on Its Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents, August 7, 2023, p.2.; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534516, 최종접속 2023.10.1.; 실시자별로 구체적 상황에 맞도록 서로 다른 실시료율이 정하여질 수 있게끔 하기 위해서는 불가피한 것이라는 반론이 제기될 수 있을 것이지만, 어느 쪽의 순효용이 더 클 것인지에 대하여 선형적으로 정확한 계산을 하여 볼 수 없다는 점에서 의문이 제기되는 상황 자체를 피하기는 어려울 것이다.

우리나라의 지식재산 가치평가 현황

1 지식재산 가치평가의 활용 영역

지식재산의 가치는 그 지식재산을 보유하고 있는 기업의 주요 자산 가운데 하나일지라도 그 기업가치를 이루고 있는 요소의 하나로 재무제표 상에 그 실제 가치대로 기재하기 어렵다.¹³²⁾ 지식재산 가치를 재평가하여 재무제표 상에 그 실제 가치가 반영되도록 하는 것이 불가능한 것은 아니나,¹³³⁾ 기업회계 실무에서는 지식재산 가치를 재평가하여 재무제표 상에 계상된 가액을 변경하는 경우를 거의 찾아볼 수 없다. 이에 지식재산 가치평가는 주로 지식재산가치를 포함하는 총 기업가치를 기반으로 투자를 유치하거나 기술(특허권)을 담보로 제공하여 융자를 받아 사업화 자금을 확보하기 위한 지식재산금융 영역에서 1회성으로 수행되어 제한적으로 활용되고 있다.¹³⁴⁾

지식재산거래 목적의 지식재산 가치평가는 거래당사자 모두가 그 거래대상 지식재산의 가치를 매우 높게 예상하고 있는 경우가 아닌 한 그 가치평가 비용 부담 문제로 인하여 현실적으로 수행되기 어렵다.¹³⁵⁾ 내부관리 목적의 지식재산 가치평가도 일부 대기업을 제외하고는 잘 이루어지지 않고 있으며, 이는 지식재산 보유자가 직무발명 보상의 일환으로 출원보상금 또는 등록보상금을 발명자에게 지급하는 경우 대부분 발명의 가치 평가를 통해 차등적 보상금을 지급하지는 않고 있다는 사실을 통해 확인할 수 있다.¹³⁶⁾

지식재산소송에서도, 지식재산의 권리자는 지식재산 침해행위로 인하여 그 침해자가 얻은 이익액을 그의 손해액으로 주장할 수 있기 때문에,¹³⁷⁾ 지식재산 권리자가 그의 손해액을 입증하기 위한 목적으로 굳이 비용을 들여 지식재산 가치평가를 수행하는 경우는 거의 없다.

132) 일반기업회계기준 11.7(2), 11.11(1) 및 (2), 11.16, 11.17부터 11.19, 11.20(1)부터 11.20(6).

133) 자산재평가법 제6조 제4호의 해석 상 특허권·실용신안권·의장권 또는 상표권은 최소한 자산재평가의 대상인 자산에 포함된다고 보지 아니할 수 없다.

134) 윤명환 외, 특허기술평가서의 표준모델개발에 관한 연구, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2004, 제13면.

135) 울산대학교 산학협력단 홈페이지 FAQ 게시판 “기업체에서 기술의 가격이 얼마냐고 물어봅니다. 답변은?”; https://industry.unist.ac.kr/faq_type/기업체에서-기술의-가격이-얼마냐고-물어봅니다-답, 최종접속 2023.7.20.

136) 정성찬, 선진국은 ‘노하우’까지 보상한다, 『과학과 기술』 2004년 6월호, 한국과학기술단체총연합회, 2004, 제64면~제65면.; <https://koreascience.kr/article/JAKO200456605498393.pdf>, 최종접속 2023.7.20.

137) 특허법 제128조 제4항, 상표법 제110조 제3항, 디자인보호법 제115조 제3항 등 참조.

2 지식재산 가치평가의 수행

(1) 지식재산 가치평가 수행기관

발명 등의 가치평가를 위해 특허청장이 지정한 기관과 기술평가를 위해 산업통상자원부장관이 지정한 평가기관 현황은 다음과 같다.¹³⁸⁾

〈표 8〉 발명 등의 평가기관 지정 현황¹³⁹⁾

연번	평가기관	비고	연번	평가기관	비고
1	한국건설생활환경시험연구원	공공	12	(주)나이스평가정보	민간
2	한국기계전기전자시험연구원	공공	13	(주)이크레더블	민간
3	한국화학융합시험연구원	공공	14	특허법인 도담	민간
4	기술보증기금	공공	15	(주)케이티지	민간
5	한국과학기술정보연구원	공공	16	한국기업데이터(주)	민간
6	한국산업은행	공공	17	(주)나이스디앤비	민간
7	농업기술실용화재단	공공	18	(주)국민은행	민간
8	신용보증기금	공공	19	농협은행 주식회사	민간
9	(주)웍스	민간	20	(주)우리은행	민간
10	특허법인 다래	민간	21	유미특허법인	민간
11	특허법인 다나	민간	22	주식회사 주원아이피	민간

〈표 9〉 기술평가 기관 지정 현황¹⁴⁰⁾

연번	평가기관	비고	연번	평가기관	비고
1	국방기술진흥연구소	공공	21	(사)중소기업기술혁신협회	민간
2	국토교통과학기술진흥원	공공	22	(주)나이스디앤비	민간
3	기술보증기금	공공	23	(주)다래전략사업화센터	민간
4	신용보증기금	공공	24	(주)에스와이피	민간
5	연구개발특구진흥재단	공공	25	(주)웍스	민간
6	중소기업진흥공단	공공	26	(주)이크레더블	민간
7	한국과학기술연구원	공공	27	(주)주원아이피	민간

138) 발명진흥법 제28조 제1항에 따라 특허청장이 지정한 “발명 등의 평가기관”에 의한 평가를 말한다.

139) 국가지식재산거래플랫폼 IP-Market.; <https://ipmarket.or.kr/ko/valuation/agency/>, 최종접속 2023.7.17.

140) 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제35조 제1항에 따라 산업통상자원부장관이 지정한 “기술평가기관”에 의한 평가를 말한다. 숭보보증기금 홈페이지.; “기술거래·사업화정보→기술평가기관 찾기” 경로의 페이지에서 그 내용을 확인할 수 있다.; <https://tb.kibo.or.kr/ktbs/tech/tectrsinu/tecTrsInuList.do>, 최종접속 2023.7.17.

연번	평가기관	비고	연번	평가기관	비고
8	한국과학기술정보연구원	공공	28	(주)케이티지	민간
9	한국기계연구원	공공	29	(주)티밸류	민간
10	한국농업기술진흥원	공동	30	나이스평가정보(주)	민간
11	한국발명진흥회	공동	31	유미특허법인	민간
12	한국보건산업진흥원	공공	32	특허법인 다나	민간
13	한국산업기술진흥원	공공	33	특허법인 다래	민간
14	한국산업은행	공공	34	특허법인 도담	민간
15	한국생명공학연구원	공공	35	한국평가데이터(주)	민간
16	한국생산기술연구원	공공			
17	한국에너지기술평가원	공공			
18	한국전자기술연구원	공공			
19	한국전자통신연구원	공공			
20	해양수산과학기술진흥원	공공			

(2) 지식재산 가치평가에 대한 정부 지원 사례

장기간 계속되고 있는 중앙정부의 가치평가 사례로는(특정 기술 한정 지원 사례 제외), 우선 특허청은 현재 중소기업 및 초기중견기업을 대상으로 특허청장 지정 발명의 평가기관을 통해 지식재산 가치평가를 수행하고 금융기관의 투자 또는 융자 의사결정에 활용할 수 있도록 평가 결과 제공하는 데에 필요한 비용의 일부를 지원하는 “지식재산금융 연계 평가지원” 사업을 시행 중이다.¹⁴¹⁾

다음으로 산업통상자원부는 매년 일정 예산 범위 내에서 중소기업 및 중견기업을 대상으로 산업통상자원부장관 지정 기술평가기관을 통해 보증용 또는 투자용 기술평가를 수행하면 그 기술 평가비용의 일부를 지원하는 “보증용 기술평가 비용지원사업” 및 “투자용 기술평가 비용지원사업”을 시행하고 있다.¹⁴²⁾

중소벤처기업부도 “중소기업 기술거래 활성화 지원사업”의 일환으로 중소기업 보유기술에 대하여 매년 1억 원 내외의 예산 한도 내에서 특허청장 지정 발명의 평가기관 또는 산업통상자원부

141) 특허청 홈페이지.; “정책/업무→지원정책→지식재산권금융지원→지식재산금융 연계 평가지원” 경로의 페이지에서 그 내용을 확인할 수 있다.; <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200353>, 최종접속 2023.7.17.

142) 산업통상자원부 홈페이지.; “예산·법령→고시·공고→공고” 경로의 페이지에서 “비용지원사업”을 검색어로 지정하여 검색을 수행하면 기술평가 비용지원사업으로서 보증용 및 투자용 기술평가에 대한 지원사업만이 공고되어 있음을 확인할 수 있다. 공고게시판의 인터넷 주소는 다음과 같다.; http://www.motie.go.kr/motie/ms/nt/announce3/bbs/bbsList.do?bbs_cd_n=6, 최종접속 2023.7.18.

장관 지정 기술평가기관을 통해 이루어지는 약 20건 정도의 기술이전·거래용 기술가치평가 비용 일부를 지원하는 “기술거래 연계 민간기술 가치평가사업”을 시행하고 있다.¹⁴³⁾

(3) 지식재산 가치평가 데이터의 수집 등

지식재산 가치평가에 활용할 수 있는 실제 지식재산거래 사례가 한 곳에 충분히 축적되어 있지 않은 상태이다.¹⁴⁴⁾ 사인간에 이루어지는 지식재산의 거래사례가 그 거래조건과 함께 일반에 공개 되는 경우는 거의 없으므로, DB화 가능한 지식재산거래사례는 한국발명진흥회의 국가지식재산 거래플랫폼¹⁴⁵⁾ 지식재산-Market을 통해 거래가 성사된 사례가 상당한 비중을 차지하게 될 것이다. 2018년 초까지 모든 분야를 통틀어 지식재산-Market을 통해 성사된 전체 거래사례는 약 4,000여 건에 불과하였다.¹⁴⁶⁾

그 외에 지식재산 가치평가 결과 정보를 의무적으로 제출하도록 하는 경우로 산업통상자원부에서 시행하고 있는 “보증용 기술평가 비용지원사업” 등이 있는데,¹⁴⁷⁾ 그 경우 지식재산 가치평가 결과 정보를 제출받은 기관이 그 정보를 다른 기관에 제공할 수 있도록 하는 명시적인 법적 근거는 존재하지 아니한다.

(4) 지식재산 가치평가의 기간 및 비용

지식재산 가치평가에는 대략 3~6주의 기간이 소요되고,¹⁴⁸⁾ 평균적으로 약 1천만 원 정도의 비용이 발생한다.¹⁴⁹⁾ 지식재산 가치평가에 소요되는 비용에는 그 평가의 목적이나 대상 또는 방법

143) 중소기업벤처부 중소기업 성공 길잡이 기업마당 홈페이지.; “정책정보→지원사업공고” 경로의 페이지에서 “가치평가 사업”을 검색어로 지정하여 검색을 수행하면 가장 최근의 사업 시행계획 공고로서 “2023년 2차 기술거래 연계 민간기술 가치평가사업(중소기업 기술거래 활성화 지원사업) 시행계획 공고”를 확인할 수 있다.; https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/view.do?pblancId=PBLN_000000000086325, 최종접속 2023.7.18.

144) 2020.9.4. 제27차 국가지식재산위원회에서 특허청이 발표한 “지식재산 가치평가체계 개선방안” 참조.; 한국지식재산연구원 지식재산 동향정보 게시판에서 재인용.; https://www.kiip.re.kr/ipmap/board/trend/view.do?bd_gb=db&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=&po_cate_l=tc_D¤tPage=102&po_no=19909, 최종접속 2023.7.19.

145) <https://ipmarket.or.kr/>, 최종접속 2023.7.19.

146) 이승훈, 국가지식재산거래 플랫폼 ip-Market, 『발명특허』 vol.462, 한국발명진흥회, 2018.; https://www.kipa.org/webzine/vol462/sub03_01.jsp, 최종접속 2023.7.19.

147) 산업통상자원부 공고 제2023-457호 2023년 보증용 기술평가 비용지원사업 공고 제4면에서는 신청기업과 평가기관간의 별도계약 이후 신청기업 보유 기술을 대상으로 기술평가기관에서 기술평가를 실시하고 기술가치평가 보고서를 한국산업 기술진흥원 및 신용보증기금 등에 제출하도록 의무화하고 있다.; http://www.motie.go.kr/common/download.do?fid=bbs&bbs_cd_n=6&bbs_seq_n=68586&file_seq_n=1, 최종접속 2023.7.19.

148) 현재 가장 많이 이루어지고 있는 지식재산담보대출 목적 가치평가의 경우 그러하다고 한다.; 한국금융위원회 2018년 지식재산(IP) 금융 활성화 종합대책 (요약).; <https://www.fsc.go.kr/comm/getFile?srvcId=BBSTY1&upperNo=73449&fileTy=ATTACH&fileNo=4>, 최종접속 2023.7.20.

149) 김경중 기자, 기술가치평가제 시행 4년… 실적 33건 그쳐 저조, 대한전문건설신문 2021.12.17. 자 뉴스기사.; <http://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=223644>, 최종접속 2023.7.18.

등에 따라 상당한 정도의 편차가 발생하며, 정보통신기술과 같은 고도로 전문적인 분야의 지식 재산가치를 상당한 신뢰도가 보장될 수 있도록 심층적으로 평가하고자 하는 경우에는 “건당 보통 8~12주 동안 2~3천만원이 소요”될 정도로 많은 비용이 발생한다.¹⁵⁰⁾

(5) 지식재산 가치평가의 신뢰성

지식재산 가치평가는 감정평가사¹⁵¹⁾ 또는 변리사¹⁵²⁾ 의해 이루어지고 있다. 이때 감정평가사 자격시험은 국토교통부장관이 실시하며,¹⁵³⁾ 주로 부동산의 가치의 감정평가 역량을 확인하는데 중점을 두고 교육 및 시험이 이루어지는 관계로, 그 시험과목에는 지식재산 가치평가에 관한 과목은 물론이고, 지식재산 자체에 대한 과목도 전혀 포함되어 있지 아니하다.

〈표 10〉 감정평가사 자격시험 과목 현황¹⁵⁴⁾

구분	시험과목
제1차 시험	1. 「민법」 중 총칙, 물건에 관한 규정 2. 경제학원론 3. 부동산학원론 4. 감정평가 관계 법규(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「건축법」, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 중 지적에 관한 규정, 「국유재산법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「부동산등기법」, 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「부동산 가격공시에 관한 법률」 및 「동산·채권 등의 담보에 관한 법률」을 말한다) 5. 회계학 6. 영어
제2차 시험	1. 감정평가 및 보상 법규(「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 및 「부동산 가격공시에 관한 법률」을 말한다) 2. 감정평가이론 3. 감정평가실무

150) 정보통신기획평가원 홈페이지.; 기술가치평가 지원 신청서에 기재되어 있는 사실이다.; <https://www.iitp.kr/file/download.it?seq=1708>, 최종접속 2023.7.18.

151) 감정평가사 및 감정평가사에 관한 법률 제2조 제1호 및 동법 시행령 제2조 제1호.

152) 변리사법 제2조.; “감정”의 대상과 범위가 불분명하여 변리사의 지식재산 가치평가 업무 수행이 위축될 수 있다는 문제 제기에 따라 변리사법 일부개정 법률안(2022년 12월 6일 의안번호 제2118695호로 제안된 법률안)에서는 변리사의 감정 업무의 범위에 산업재산권의 경제적 가치를 가액·등급 또는 점수 등으로 평가하는 것이 포함됨을 명확히 규정하려 시도 하기도 하였다.; https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_P2Y2W1X1W2B2T1M3R4W7F5Z7K1F5X3, 최종접속 2023.7.21.

153) 감정평가 및 감정평가에 관한 법률 제14조 제1항.

154) 감정평가 및 감정평가에 관한 법률 시행령 별표 1.

한편, 변리사 자격시험은 특허청장이 실시하고,¹⁵⁵⁾ 변리사는 그 제도 도입 시부터 산업재산권에 관하여 특허청 또는 법원 대해 하여야 할 사항의 대리사무가 그 주된 업무로 전제되어 있었기 때문에,¹⁵⁶⁾ 변리사 자격시험의 과목은 주로 응시자의 과학기술 지식을 평가하고 산업재산권법 포함 재산에 관한 실체적·절차적 법률에 관한 이해도를 확인하기 위한 목적 하에 구성되어 있을 뿐이어서, 지식재산의 경제적 가치를 평가할 수 있는 역량을 검증하기 위한 취지의 과목은 그 시험 과목에 전혀 포함되어 있지 아니하다.

〈표 11〉 변리사 자격시험 과목 현황¹⁵⁷⁾

구분		시험과목
제1차 시험		1. 산업재산권법(특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법 및 조약을 포함한다) 2. 민법개론(친족편 및 상속편은 제외한다) 3. 자연과학개론 4. 영어
	필수	1. 특허법(조약을 포함한다) 2. 상표법(조약을 포함한다) 3. 민사소송법
제2차 시험	선택 (택1)	1. 디자인보호법(조약을 포함한다) 2. 저작권법(조약을 포함한다) 3. 산업디자인 4. 기계설계 5. 열역학 6. 금속재료 7. 유기화학 8. 화학반응공학 9. 전기자기학 10. 회로이론 11. 반도체공학 12. 제어공학 13. 데이터구조론 14. 발효공학 15. 분자생물학 16. 약제학 17. 약품제조화학 18. 섬유재료학 19. 콘크리트 20. 철근콘크리트공학 중 1과목

155) 변리사법 제4조의2 제1항.

156) 1961년 제정 변리사법(법률 제864호) 제2조에서 “특허국 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리”를 변리사 수행 사무의 큰 축으로 규정하였던 이래 변리사가 수행하는 가장 중요한 사무는 전통적으로 산업재산권 출원 및 산업재산권 관련 심판과 그 심결에 대한 불복소송의 대리사무였다.

157) 변리사법 시행령 별표 1.

특허청장 지정 발명의 평가기관과 산업통상자원부장관 지정 기술평가기관의 수는 계속적으로 증가하고 있으나, 지식재산 가치평가의 잠재적 수요는 아직까지 뚜렷하게 증가하였다고 보기 어려운바, 지식재산 가치평가 업무를 수행하여야 할 위 기관들 소속 감정평가사와 변리사들이 단기간에 지식재산 가치평가의 실무경험을 충분히 쌓는 것은 쉽지 아니한 것이 현실이라 할 수 있다.

(6) 지식재산 가치평가 결과의 검증

지식재산거래를 목적으로 거래당사자 간 자발적 합의에 따라 자율적인 지식재산 가치평가가 이루어지는 경우에는 복수의 가치평가 기관을 통하여 최소 2회의 가치평가를 수행하는 것이 일반적이다.

지식재산거래를 행할 때에도 보통은 토지나 건물 등 부동산 거래에서와 마찬가지로 매수인(또는 실시허락을 구하는 자)과 매도인(또는 실시허락을 하여주려는 자)이 각자 지식재산 가치평가를 의뢰하여, 각 평가결과 간의 차액이 크지 않은 경우에는 그 평균액을 기준으로 협상을 진행하고, 각 평가결과 간의 차액이 큰 경우에는 양자 공동으로 제3의 기관에 다시 한 번 지식재산 가치평가를 의뢰하여 그 평가결과를 기준으로 협상을 진행하게 된다.

특히 지식재산거래가 세법¹⁵⁸⁾ 또는 공정거래법상¹⁵⁹⁾ 특수관계인 사이에서 이루어지는 때에는 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 복수기관에 의한 복수감정평가가 불가피한 의무사항이 된다. 반면에 적정할 것으로 보이는 지식재산거래 대가를 공적 기관이 일방적으로 거래 예정자들에게 제시하는 경우라든지, 지식재산금융 목적으로 지식재산 가치평가가 이루어지는 경우 등에는 특별한 사정이 없는 한 그 가치평가가 단 1회 수행되기 때문에 그 객관성이나 공정성에 의문이 제기될 여지가 있다.

158) 상속세 및 증여세법 제60조 제5항.

159) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제45조 제1항 제9호 가목.; 대개의 경우 스스로 의뢰하여 작성된 하나의 지식재산 가치평가 보고서로는 지식재산이 무상으로 제공되거나 상당히 유리한 조건으로 거래되지 아니하였다는 사실을 규제 기관에 입증하기에 불충분하다. 따라서 많은 기업집단들은 계열사 간 자산 거래 시 둘 이상의 감정기관에 감정을 의뢰하여 그 평균액으로 거래대가를 정하도록 하는 내부 지침을 마련하고 있다. 다음의 사례를 참고하라.; 2021 공정거래 자율준수 편람, 롯데건설, 2021, 138~139면.

소결

어떠한 목적의 지식재산 가치평가이든 (가상의) 실시료율은 구해야 한다.

- ① 지식재산금융의 경우 담보가치는 채무불이행이 있는 때에 담보권을 실행하여 경매를 통해 목적물을 처분하는 경우의 처분가치에 목적물의 가치 지속성을 고려하여 결정된다. 따라서 담보적격이나 환가성에 문제가 없다면 담보가치 역시 교환가치를 기초로 계산될 수 있다.
- ② 지식재산계약은 라이선스일 경우는 당연하고, 지식재산 자체의 양수도 계약에서도 지식재산의 교환가치는 미래의 실시료 수익 총합의 현재가치로 구할 수 있다.
- ③ 지식재산 권리행사의 경우 지식재산 침해자를 상대로 손해배상을 청구하는 경우 피고(침해자)는 비침해 주장 또는 지식재산의 무효 주장을 통해 맞서게 될 것인데, 손해배상 청구가 인용되는 경우에는 해당 지식재산이 비침해 또는 지식재산 무효의 리스크를 고려하지 않고 가치가 평가 될 수 있는 것이다. 따라서, 예컨대 일본의 이익3분법에서 조정계수를 고려하지 않는 등의 방법으로 계산한 손해의 액을 청구할 수 있는 것이다.
- ④ 내부적 지식재산 관리의 경우 실시(예정)특허는 통상의 평가방식으로, 비실시(방어)특허는 그것을 보유하지 아니할 경우 타인에게 지불하여야 할 것으로 예상되는 실시료를 기초로 하는 평가방식으로 평가할 수 있는 것이다. 직무발명 승계계약에서의 승계대가나 당연승계시의 보상액 산정의 경우에도 사용자의 이익을 기초로 그것이 계산되는 한 실시료율을 결정하는 과정이 일반적으로 필요하게 된다.

그렇다면 어느 하나의 목적에서만 지식재산 가치평가가 활성화 되어도 추가 비용을 크게 들이지 아니하고 다른 목적에 그 평가 결과를 활용할 수 있는 것이어서 가장 손쉬운 활성화 가능 분야를 우선 선정할 필요 있다.

지식재산 침해를 원인으로 하는 손해배상을 청구할 때에 미국처럼 침해자가 얻은 이익액을 손해액으로 추정할 수 없도록 하는 것도 고려하여 볼 수 있을 것이다. 또는 “이익액”에 초점을 맞추지 아니하고 “침해행위로 인하여” 이익을 얻었는지 여부에 집중하여, 침해자가 얻은 이익액에서 특허발명의 실시가 기여한 부분만을 손해액으로 인정하도록 법 해석 기준을 정립할 수도 있을 것이다. 2019년 법 개정으로 징벌적 손해배상이 가능해졌으므로, 특허권자가 외부 가치평가기관에

손해액의 제산을 의뢰할 수 있는 기본적 조건은 갖춰졌다고 볼 수 있을 것이다.

중소기업 및 스타트업 전용 거래소가 마련되어 있는 자본시장 환경에서 자금을 부채로 간접 조달하는 것은 주식 발행을 통한 자금의 직접조달보다 확실한 메리트가 있을 때에만 선택될 것이다. 그런데 평가 오류의 리스크를 전적으로 금융기관이 지게 되는 지식재산권리질권 설정이나 양도담보의 경우에는 기업들이 대출 가능 금액이 줄어들거나 높은 이자율을 감당하여야 하는 상황에 처하게 되기 쉬워 지식재산을 담보로 하는 대출의 전제로서 이루어져야 할 지식재산 가치 평가도 활성화되기 어렵다. 리스크의 분산이 가능하도록 지식재산 수익권(실시료 수취권) 기초 유동화 증권을 발행을 지원하는 확대하는 방안도 고려하여야 할 것이다.

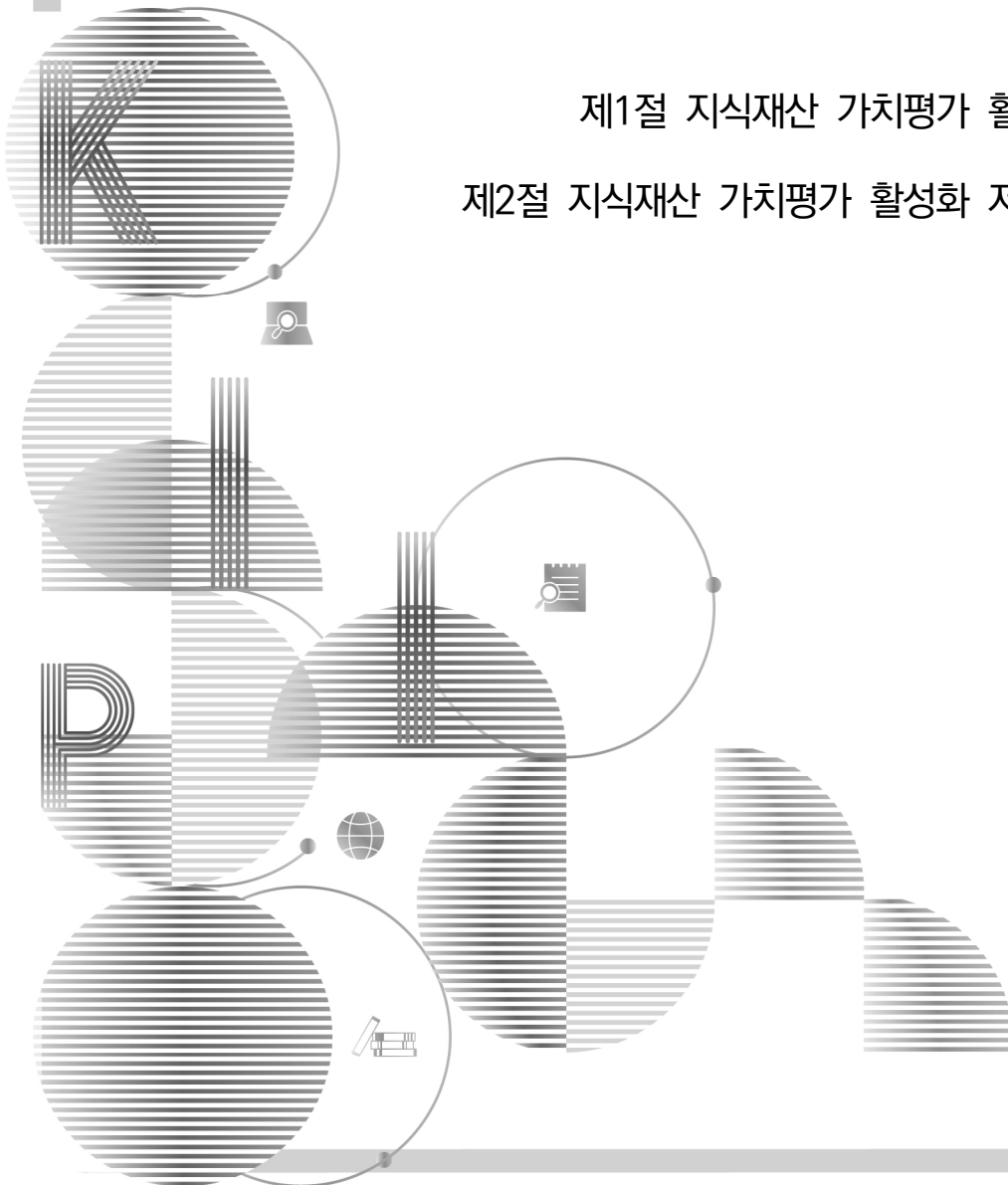
지식재산거래사례를 축적하여 데이터베이스화하고 지식재산 가치평가의 모범사례를 활발히 공유할 수 있도록 하는 것은 매우 중요하다. 유럽의 사례를 모델로 하여 표준필수특허부터 그 표준화 과정에서 지식재산 가치평가를 유도할 수 있도록 법과 제도를 정비하는 경우 지식재산 가치 평가의 활성화에 큰 도움이 될 수 있을 것이라 생각된다.

제5장

지식재산 가치평가 활성화의 저해 요소 및 해결 방안

제1절 지식재산 가치평가 활성화 저해 요소

제2절 지식재산 가치평가 활성화 저해 요소에 대한
해결방안 제시



지식재산 가치평가 활성화 저해 요소

1 지식재산 가치평가의 활용 영역이 제한되어 있는 현실

지식재산의 가치평가를 활용할 수 있는 영역은 다양함에도 높은 평가비용으로 인해 그 활용가능한 모든 영역에서 가치평가가 활발하게 이용되지 못하고 있다. 또한 등록이 불확실한 상태에서 등록 이전 지식재산에 대한 조기 가치평가 수행을 기피하게 된다.

2 지식재산 가치평가 수행기관 지정제도 관련

지식재산가치평가를 자기의 주된 수익원 중 하나인 여신금융업에 부수하여 주로 수행하고 있는 금융기관을 제외하면 특정 기술에 특화된 공공 평가기관이 전체 지식재산평가기관 중 반수 이상을¹⁶⁰⁾ 차지하게 되는 현실에서, 가치평가 서비스 품질 경쟁 없이 정부 지원사업 참여에 만족하는 기관이 생겨날 것이라는 우려가 있을 수 있다. 제한된 크기의 파이는 지정기관들이 차지하게 되는 현실에서, 많은 평가기관들이 정부지원금 액수에 맞는 수준으로 지식재산 가치평가 서비스 품질을 하락시키는 의사결정을 할 것이라는 염려가 있을 수 있다.

3 정부지원 한도 관련

한정적 예산으로 지원사업을 시행하는 과정에서 지원금의 축소 또는 지원건수의 지나친 제한이 있게 된다. 보다 더 엄격하게 균형 잡힌 접근을 통하여 정밀한 평가결과를 도출하여야 하기 때문에

160) 산업통상자원부장관 지정 기술평가기관은 원래 공공평가기관이 민간평가기관보다 그 수가 많고, 특허청장 지정 발명평가기관의 경우 금융기관을 제외하면 공공평가기관의 비율이 정확히 50%가 된다. 금융기관은 자기가 신용을 공여하는 입장에서 담보가치를 스스로 평가하고자 하는 경우가 대부분이고, 그 결과 금융목적 외 다른 목적의 지식재산평가 시장에서 다른 지식재산평가기관과 경쟁할 유인을 갖기 어렵다 하겠다.

비용이 많이 들게 되는 거래목적 등 지식재산 가치평가에는 정부 지원이 오히려 상대적으로 더 적게 이루어지는 결과가 발생한다.

4 지식재산 가치평가 데이터 활용 관련

지식재산 가치평가 자체가 충분히 활성화되지 못한 현실에서, 정부 지원사업이나 기타 공적 사업을 통한 지식재산 가치평가의 경우에도 모든 평가결과 관련 데이터가 수집되고 활용되지 못하고 있다. 지식재산 가치평가 데이터는 개인정보보호법상 개인정보가 아님에도 불구하고 그 데이터를 수집한 기관이 그 데이터를 다른 기관에 제공할 수 있도록 하는 법률상 명시적 근거가 없는 때에는 그 제공을 통해 데이터를 한 곳에 축적하는 것에 부담을 느낄 수밖에 없을 것이다.

5 지식재산 가치평가의 비용 및 기간 관련

앞서 기술한 “정부지원 관련 저해요소”와 관련하여, 특별히 중요한 산업분야에서 활용되는 매우 높은 가치의 지식재산에 대하여 고도화된 가치평가를 수행하려는 경우에는 비용 중 자기가 부담하여야 할 비율이 엄청 높아져 지식재산 가치평가가 오히려 저해될 수 있다. 전문가 인건비가 총 비용의 상당부분을 차지하는 가치평가의 비용구조 상, 유연성이 떨어지는 비용지원 정책은 평가기관에게 필요로 하는 평가기간을 무리하게 단축하여 인력투입 시간을 줄이는 선택할 하도록 할 우려가 있다고 할 수 있다.

6 전문가 시험 및 교육 관련

가치평가, 과학기술, 지식재산 관련 법령, 시장과 기업 등 지식재산 가치평가에 관계된 폭넓은 분야의 이해도를 검증받은 자격사가 우리나라에는 전혀 존재하지 아니하여 지식재산 가치평가 결과에 대한 국민의 신뢰를 끌어내기 어렵다. 감정평가사나 변리사 자격을 취득한 후에도 지식재산 가치평가 업무에 종사하려는 자가 실제로 단기간에 충분한 실무경험을 쌓는 것은 우리나라 현실에서 매우 어려운 일이다.

7 지식재산 가치평가 결과 검증방법 부재 관련

위와 같이 부실평가의 위험이 높은 상황임에도 거래목적의 자발적, 자율적 가치평가에서와 달리 정부지원 하에서 이루어지는 대부분의 지식재산 가치평가는 단 1회의 평가만이 이루어질 뿐이고 복수 평가에 의한 교차 검증이 이루어지지 않고 있는 실정이다.

지식재산 가치평가 활성화 저해 요소에 대한 해결방안 제시

1 활성화 저해 요소 해결 방안

(1) 지식재산 거래 시장 활성화

지식재산 가치평가를 활성화할 수 있는 영역이 다양함에도 가치평가 활성화가 안 되는 것은 저해 요소의 존재뿐만 아니라 가치평가의 필요성이 없어서인 경우도 있다. 즉 평가를 하여도 거래 시장이 없다면 가치평가의 필요성은 축소될 수밖에 없다. 결국 지식재산 거래 시장을 키우는 것이 또 하나의 과제라 할 수 있다.

지식재산의 가치평가는 시장원리에 따르는 시장접근법이 가장 신뢰성 있는 접근방법이지만 시장에 대한 정보가 없을 때는 적용하기 어렵고 평가기관이 현장에서 시장접근법을 적용 할 때는 다양한 어려움이 따르게 된다.

(2) 데이터의 수집 및 공개

지식재산의 가치평가를 활성화하기 위해서는 평가를 위한 기본데이터가 충분히 갖추어져야 한다. 산업별 성장률 및 업종별 로열티율을 정기적으로 조사하여 매년 데이터베이스화하는 작업이 필수적이다. 이때 기업등 민간영역에서의 가치평가 사례는 거래조건 및 로열티율 및 할인율 등이 어떻게 책정되었는지의 정보가 공개되기 어렵기 때문에 데이터 수집에 어려움이 있다. 따라서 우선 공공의 영역에서 이루어지는 가치평가의 기본데이터를 한 곳에 모으는 작업이 선행되어야 하며, 민간의 가치평가 기관별로 산재되어 있는 기본데이터를 모아 표준화 및 통계화하는 작업이 필요하다. 이를 통해 가치평가시 평가자가 임의로 적용한 추정요소를 최소한으로 줄임으로써 어느 영역에서나 보편적으로 활용가능한 가치평가가 이루어지도록 해야 한다.

(3) 정부 지원사업과 연계

가치평가를 위한 기본데이터의 공개가 가치평가 활용 확대에 가장 큰 걸림돌로 지적되는 가운데, 정부 지원사업의 수혜기업 선정 시에 지식재산 가치평가 데이터의 공개를 조건으로 제시하는 방안을 생각할 수 있다. 국비 지원을 받은 사업의 경우 실시료율 등을 의무적으로 보고하도록 하고 또는 공개하는 경우에 인센티브를 제공하는 방식을 활용할 필요가 있을 것이다.

(4) 가치평가 전문인력 강화 및 신뢰성 확보

가치평가기관은 공공 및 민간이 수행하는 현재의 방식을 유지하더라도 민간의 가치평가를 확대하는 것이 가치평가의 활성화 대책이 될 수 있다. 다만 가치평가의 신뢰성 확보를 위해 민간에서의 가치평가 결과를 정기적으로 보고하도록 하고 이를 공공에서 검증하는 체계 마련, 제도화할 필요가 있다.

(5) 평가 후 평가결과의 활용 확대

지식재산 가치평가 결과를 활용하는 용도가 넓어질 수 있는 방안으로 평가기관에서의 가치평가 결과를 세무당국에서 공신력 있는 세무자료로서 인정할 수 있도록 하는 방안이 있을 수 있다. 이를 위해서는 선제적으로 가치평가의 신뢰성을 확보할 수 있어야 할 것이며 민간의 가치평가 결과를 전문가 또는 검증기관의 검증 절차를 마련할 필요가 있을 것이다. 공인 전문가 또는 검증기관의 검증이 있는 경우 이를 적절한 가치평가로 보고 지식재산 관련 세금 납부의 증거자료로 인정해 주는 것이다. 아울러 기업인증제도와 연계하는 방안으로 가치평가 결과를 활용하는 방안도 강구할 수 있다.

(6) 데이터 수집 및 통계를 위한 공공 컨트롤 타워 설립

현재 개별 법령에 가치평가를 규정하고 있지만 평가기법의 수립, 전문가 양성에 관한 내용이 주를 이루고 있는 실정이다. 개별 평가기관의 노하우에 의지하여 평가하고 평가결과를 자산화하여 공개되지 않고 있어 결과를 놓고 신뢰성 있는 가치평가인지에 대해 회의적인 게 사실이다.

이에 개별 평가기관별 산재되어 있는 가치평가 데이터를 한 곳에서 모아 이를 통계화하여 주기적으로 공개하는 게 필요한데 이를 수행할 컨트롤 타워가 설립될 필요가 있다.

평가기관별로 흩어져 있는 데이터를 모으고 통계화하여 공개하기 위해서는 공공 컨트롤 타워 설립 및 권한, 수행업무를 정한 근거 법령이 필요하다. 이러한 근거를 지식재산기초에 두거나 별도의 독립적인 법을 제정하는 방안을 포함하여 강구할 필요가 있다. 관련 법에 의해 설립되는 기관에서는 개별 기관으로부터 감정평가서를 제출받고, 평가결과의 검수 및 검증의 업무, 통계화 및 공시의 업무를 담당하도록 한다.

2 몇 가지 구체적 활용방안 제시

(1) 지식재산가치평가의 세무상 활용 방안

1) 관련 법률의 규정

일반적으로 세무 상 재산의 가치에 대한 감정평가가 반드시 요구될 가능성이 높은 때로는 그 재산을 자발적으로 유상 거래하는 경우로서 양 거래당사자가 특수관계인에 해당하는 때 및 그 재산이 상속 또는 증여의 형식으로 이전되는 때를 들 수 있을 것이다. 특허 등 지식재산도 재산권으로서의 성격을 갖고¹⁶¹⁾ 있고 상속 기타 거래의 대상이 될 수 있는 것인바,¹⁶²⁾ 지식재산을 다른 재산과 달리 취급하는 특별한 법률이 존재하지 아니하는 한 특수관계인 간 지식재산거래는 법인세법 또는 소득세법 상 부당행위계산부인 대상에 해당하지 아니하여야 하고, 지식재산의 상속 또는 증여에 따르는 세액을 신고할 때에는 원칙적으로 그 세액이 시가를 기준으로 계산되어야 한다.

가. 세법 상 특수관계인의 범위

세법 상 특수관계인이란 본인과 다음 중 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 세법상으로는 본인 역시 그 특수관계인의 특수관계인이 된다.¹⁶³⁾

- ① 4촌 이내의 혈족, 3촌 이내의 인척, 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함한다), 친생자로서 다른 사람에게 친양자 입양된 자 및 그 배우자·직계비속, 본인이 민법에 따라 인지한 혼인 외 출생자의 생부나 생모(본인의 금전이나 그 밖의 재산으로 생계를 유지하는 사람 또는 생계를 함께하는 사람으로 한정한다)에 해당하는 친족관계의 자
- ② 임원과 그 밖의 사용인, 본인의 금전이나 그 밖의 재산으로 생계를 유지하는 자, 위의 자와 생계를 함께하는 친족에 해당하는 경제적 연관관계의 자
- ③ 본인이 개인인 때에는 본인이 직접 또는 그와 친족관계 또는 경제적 연관관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인, 본인이 직접 또는 그와 친족관계, 경제적 연관관계 또는 가목의 관계에 있는 자를 통하여 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인, 그리고 본인이 법인인 때에

161) 우리나라 법제는 저작자, 발명가, 과학기술자 및 예술가 등이 창출하는 결과물을 지식“재산”으로 규정하여 법적으로 보호하고 있다.; 지식재산기본법 제2조 제1호.

162) 예컨대, 우리나라 특허법은 특허권을 이전할 수 있다고 명시하고 있고(제99조 제1항), 상속 기타 일반승계의 경우에는 등록하지 아니하여도 특허권 이전의 효력이 발생한다고 규정하고 있어(제101조 제1항 제1호), 지식재산이 상속 기타 거래의 대상이 될 수 있다는 점에는 의문의 여지가 없다.

163) 국세기본법 제1조 제20호.

는 개인 또는 법인이 직접 또는 그와 친족관계 또는 경제적 연관관계에 있는 자를 통하여 본인인 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 개인 또는 법인, 본인이 직접 또는 그와 경제적 연관관계 또는 가목의 관계에 있는 자를 통하여 어느 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인, 본인이 직접 또는 그와 경제적 연관관계, 가목 또는 나목의 관계에 있는 자를 통하여 어느 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 그 법인, 본인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단에 속하는 경우 그 기업집단에 속하는 다른 계열회사 및 그 임원에 해당하는 경영지배관계의 자

나. 법인세법 상 부당행위계산부인

납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 특수관계인과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 “부당행위계산”이라 한다)과 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산한다.¹⁶⁴⁾ 이때에는 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격, 즉 시가를 기준으로 소득금액을 다시 계산한다.¹⁶⁵⁾

부당행위계산의 유형에는 자산을 시가보다 높은 가액으로 매입한 경우,¹⁶⁶⁾ 자산을 무상 또는 시가보다 낮은 가액으로 양도한 경우,¹⁶⁷⁾ 자산을 무상 또는 시가보다 낮은 요율로 사용하게 한 경우¹⁶⁸⁾ 및 자산을 시가보다 높은 요율로 사용하는 경우가¹⁶⁹⁾ 포함되는바, 어떠한 거래가 특수관계인 간 부당행위계산부인의 대상에 해당하지 않도록 만들기 위해서는 그 거래의 대가가 시가보다 높지도 않고 낮지도 않은 시가 그 자체를 기준으로 결정되어야만 한다.

시가와 다른 가액을 기준으로 소득금액을 계산하는 경우, 그 가액이 시가보다 높든지 낮든지에 관계없이, 거래 당사자 중 1인은 비용의 과다계상 또는 수익의 과소계상을 통하여 세금을 원래 납부하였어야 할 액수보다 적게 납부하게 되는 것이므로, 그 자에 대하여는 부가가치세법 및 법인세법 또는 소득세법상의 가산세 조항에 따라 신고·납부불성실 가산세까지 부담시키게 된다.¹⁷⁰⁾

164) 법인세법 제52조 제1항.

165) 법인세법 제52조 제2항.

166) 법인세법시행령 제88조 제1항 제1호.

167) 법인세법시행령 제88조 제1항 제3호.

168) 법인세법시행령 제88조 제1항 제6호.

169) 법인세법시행령 제88조 제1항 제7호.

170) 그렇게 하더라도 비례의 원칙에 위반하여 납세자의 재산권을 부당하게 침해하는 것이 아니고 자기책임의 원리에 반하는 부당한 과세에 해당하지 않는다. 이와 관련해서는 헌법재판소 2006. 4. 27. 자 2005헌바54 전원재판부 결정을 참조할

다. 소득세법 상 부당행위계산부인

소득세 중에서 양도소득세 과세의 대상이 되는 양도소득은 원칙적으로 부동산¹⁷¹⁾ 및 유가증권¹⁷²⁾ 양도의 경우에만 발생하기 때문에 지식재산 거래와 관련한 소득세의 대상은 주로 종합소득이 될 것인바, 이하에서는 종합소득 관련 부당행위계산부인에 관하여 살펴본다.

납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장은 배당소득(제17조제1항제8호에 따른 배당소득만 해당한다), 사업소득 또는 기타소득이 있는 거주자의 행위 또는 계산이 그 거주자와 특수관계인과의 거래로 인하여 그 소득에 대한 조세 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 거주자의 행위 또는 계산과 관계없이 해당 과세기간의 소득금액을 계산할 수 있다.¹⁷³⁾

부당행위계산의 유형에는 특수관계인으로부터 시가보다 높은 가격으로 자산을 매입하거나 특수관계인에게 시가보다 낮은 가격으로 자산을 양도한 경우,¹⁷⁴⁾ 특수관계인에게 자산을 무상 또는 낮은 요율로 제공하는 경우,¹⁷⁵⁾ 특수관계인으로부터 자산을 높은 요율로 제공받는 경우가¹⁷⁶⁾ 포함된다. 따라서 어떠한 거래가 소득세법 상 부당행위계산 부인 대상에 해당하지 않도록 하기 위해서는 그 거래의 대가가 시가보다 높지도 않고 낮지도 않은 시가 그 자체를 기준으로 결정되어야만 한다.

라. 부당행위계산부인의 효과

부당행위계산부인이 일어나는 경우 시가를 기준으로 해당 과세기간의 소득금액을 다시 계산하게 되므로, 부당행위계산부인을 당하는 자는 다시 계산하여 증가되는 과세표준 및 세액에 따라 이미 납부한 세액을 초과하는 만큼의 금액을 납부하여야 할 의무를 지게 된다. 나아가, 시가와 다른 가액을 기준으로 소득금액을 계산하는 경우, 그 가액이 시가보다 높든지 낮든지에 관계없이, 거래 당사자 중 1인은 비용의 과다계상 또는 수익의 과소계상을 통하여 세금을 원래 납부하였어야 할 액수보다 적게 납부하게 되는 것이므로, 그 자에 대하여는 부가가치세법 및 법인세법 또는 소득세법상의 가산세 조항에 따라 신고·납부불성실 가산세까지 부담시키게 된다.¹⁷⁷⁾

수 있다.

171) 토지와 건물 이외에도 분양권, 지상권, 전세권, 등기된 임차권(이하 포괄하여 “부동산 등”이라 한다) 및 부동산 등과 함께 양도하는 영업권을 포함한다.; 소득세법 제119조 제9호 가목.

172) 소득세법 제119조 제9호 나목 및 제11호.

173) 소득세법 제41조 제1항.

174) 소득세법시행령 제98조 제2항 제1호.

175) 소득세법시행령 제98조 제2항 제2호.

176) 소득세법시행령 제98조 제2항 제3호.

177) 그렇게 하더라도 비례의 원칙에 위반하여 납세자의 재산권을 부당하게 침해하는 것이 아니고 자기책임의 원리에 반하는 부당한 과세에 해당하지도 않는다. 역시 이와 관련해서는 헌법재판소 2006. 4. 27. 자 2005헌바54 전원재판부 결정을 참조할 수 있다.

마. 법인세법 상의 시가 산정 방법

법인세법에서는 부당행위계산부인 규정을 적용할 때 해당 거래와 유사한 상황에서 해당 법인이 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격에 따른다.¹⁷⁸⁾ 그러나 그러한 거래가격이 존재하지 않는 등 시가가 불분명한 경우에는 최우선적으로 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인등이 감정한 가액에 따라 시가를 산정하며, 이때에 감정은 1회만으로 족하지만, 만약 감정한 가액이 2 이상인 경우에는 그 감정한 가액의 평균액에 따라 시가를 산정한다.¹⁷⁹⁾ 종래에는 감정평가법인만이 위와 같은 감정평가를 수행할 수 있었으나,¹⁸⁰⁾ 과도한 감정평가비용을 유발하여 납세자의 부담을 가중시킨다는 지적에 따라 납세자의 납세편의를 제고하기 위하여 감정가액이 5억 원 이하인 자산에 대하여는 사무소를 개설한 개인 감정평가사도 법인세법 상 인정되는 감정평가업무를 수행할 수 있도록 시가 감정평가기관의 범위를 확대하였다.¹⁸¹⁾

바. 소득세법 상의 시가 산정 방법

소득세법에서는 종합소득금액의 계산에 있어 필요한 시가의 산정에 관하여는 법인세법시행령의 관련 조항을 준용하도록 규정하고 있다.¹⁸²⁾ 따라서 소득세법 상으로도 부당행위계산부인 규정을 적용할 때 납세의무자가 해당 거래와 유사한 상황에서 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격에 따른다.¹⁸³⁾ 그러나 그러한 거래가격이 존재하지 않는 등 시가가 불분명한 경우에는 최우선적으로 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인등이 감정한 가액에 따라 시가를 산정하며, 이때에 감정은 1회만으로 족하지만, 만약 감정한 가액이 2 이상인 경우에는 그 감정한 가액의 평균액에 따라 시가를 산정해야 한다.¹⁸⁴⁾ 소득세법 상 인정되는 감정을 할 수 있는 감정평가기관 역시 법인세법과 동일하게 원칙적으로 감정평가법인이며, 감정가액이 5억 원 이하인 경우에는 예외적으로 개인 감정평가사에 의한 감정도 유효한 것으로 인정된다.

사. 상속세나 증여세가 부과되는 재산의 가액 평가 원칙

상속세나 증여세가 부과되는 재산의 가액은 상속개시일 또는 증여일(이하 “평가기준일”이라

178) 법인세법시행령 제89조 제1항 본문.

179) 법인세법시행령 제89조 제2항 제1호.

180) 2018. 2. 13. 대통령령 제28640호로 법인세법시행령이 일부 개정되기 이전까지 그러하였다.

181) 개정이유서 주요내용 자목.

182) 소득세법시행령 제98조 제3항.

183) 법인세법시행령 제89조 제1항 본문.

184) 법인세법시행령 제89조 제2항 제1호.

한다) 현재의 시가에 따른다.¹⁸⁵⁾ 무상증여가 일어나는 경우에는 증여재산의 시가가 그대로 증여 재산가액이 되고,¹⁸⁶⁾ 대가가 지급되는 경우에도 그 대가가 증여재산의 시가보다 현저히 높거나 낮은 경우에는 그 시가와 대가의 차액만큼을 증여로 간주하여¹⁸⁷⁾ 증여세를 과세한다.

아. 상속재산 또는 증여재산 가액을 잘못 평가한 경우의 효과

법에 규정된 방식 및 절차를 따르지 아니하고 상속재산 또는 증여재산의 가액을 시가와 달리 평가하여 잘못된 가액을 기초로 과세표준을 과소신고 하는 경우에는 부정행위에 의한 과소신고가 되어 과소신고납부세액의 100분의 40에 해당하는 만큼의 가산세를 추가 납부하여야 한다.¹⁸⁸⁾ 만약 과소신고자가 복식부기의무자 또는 법인이라면, 위 금액에 부정행위로 과소신고된 과세표준관련 수입금액에 1만분의 14를 곱하여 계산한 금액까지를 더 추가하여 가산세로 납부하여야 한다.¹⁸⁹⁾

자. 상속세 및 증여세법 상의 시가 산정 방법

상속세 및 증여세법에서도 시가는 불특정 다수인 사이에 자유롭게 거래가 이루어지는 경우에 통상적으로 성립된다고 인정되는 가액으로 하며, 이러한 가액의 인정 범위에는 감정가격을 포함한다.¹⁹⁰⁾ 법인세법이나 소득세법에서와는 달리, 상속세 및 증여세법에서는 시가로 인정되는 감정가격을 결정할 때에 원칙적으로 둘 이상의 감정기관에 감정을 의뢰하도록 정하고 있다.¹⁹¹⁾

상속세 및 증여세법 상 인정되는 감정은 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인등에 의하여 이루어진 것에 한하며,¹⁹²⁾ 둘 이상의 감정평가법인등이 평가한 감정가액의 평균액을 시가로 하되,¹⁹³⁾ 만약 그 해당 액수가 지식재산의 취득가액에서 취득한 날부터 평가기준일까지의 감가상각비를 뺀 금액과 그 실시료 또는 사용료 등을 기초로 아래의 산식에 의하여 환산한 금액의 합계액 중 큰 금액에¹⁹⁴⁾ 미달하는 경우에는 세무서장이 다른 감정기관에 의뢰하여 감정한 가액을 그 가액이 납세자가 처음 제시하였던 감정가액보다 낮지 아니하는 한 시가로 본다.¹⁹⁵⁾

185) 상속세 및 증여세법 제60조 제1항.

186) 상속세 및 증여세법 제31조 제1항 제1호.

187) 상속세 및 증여세법 제31조 제1항 제2호.

188) 국세기본법 제47조의3 제1항 제1호.

189) 국세기본법 제47조의3 제2 제1호.

190) 상속세 및 증여세법 제60조 제2항.

191) 상속세 및 증여세법 제60조 제5항.

192) 상속세 및 증여세법 시행규칙 제15조 제1항.

193) 상속세 및 증여세법 시행령 제49조 제1항 제2호 본문.

194) 상속세 및 증여세법 제64조, 동법 시행령 제59조 제5항 및 동법 시행규칙 제19조 제2항.

지식재산평가를 위한 산식¹⁹⁶⁾

$$\frac{\text{각 연도의 수입금액}}{(1 + \frac{10}{100})^n}$$

n : 평가기준일부터의 경과연수

2) 지식재산가치평가 활성화의 저해 요인과의 관계

가. 세법 공통의 요인

세법 상 유효한 것으로 인정되는 시가의 감정은 그 감정이 세법에 의해 공신력 있는 감정기관인 것으로 보는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인등에 의하여 이루어진 경우만을 의미한다. 즉, 세법이 인정하지 아니하는 특허청 지정 발명평가기관 또는 산업통상자원부 지정 기술평가기관에 의해 이루어진 지식재산가치평가의 결과는 세법 상 당연히 시가로 인정받을 수 있는 가액에는 해당하지 아니한다. 다시 말하면, 기술거래나 지식재산금융 등 다른 목적의 지식재산가치평가를 특허청 지정 발명평가기관 또는 산업통상자원부 지정 기술평가기관에 의뢰하여 최근에 이미 수행한 자의 경우에도, 그 자가 특수관계인과 거래를 해야 하거나 지식재산 증여 또는 상속의 이슈가 있는 때에는, 세무 리스크를 줄이기 위하여 반드시 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인등에 추가적인 지식재산의 시가 평가를 다시 의뢰하여야만 한다.

납세자 입장에서는 이러한 상황이 비용을 중복으로 과도하게 지출하는 것이라 느끼게 될 수 밖에 없는 것이므로, 나이가 많거나 사업의 후대 승계를 계획 중인 개인 및 특수관계인 사이의 지식재산거래가 진행 중이거나 예정되어 있는 개인이나 법인 등은 세무 목적 이외의 다른 목적을 위하여 특허청 지정 발명평가기관 또는 산업통상자원부 지정 기술평가기관에 지식재산가치평가를 의뢰하는 행위를 최대한 자제하고 그 빈도를 줄이려는 선택을 하게 될 가능성이 높아지게 될 것이다. 지식재산가치평가의 주된 수요층이라 할 수 있을 법인의 경우, 중소기업은 임직원, 특히 대표이사와 법인 간 지식재산거래가 빈번히 일어나는 경향이 있고,¹⁹⁷⁾ 대기업은 일부 사업분야를 분할하여 자회사를 설립한 뒤 지식재산을 공유하거나 실시 또는 사용하도록 하여 주는 경우가 많으므로,¹⁹⁸⁾ 이처럼 세법상 인정되는 감정평가기관의 범위가 좁은 현실은 지식재산가치평가의

195) 상속세 및 증여세법 시행령 제49조 제1항 제2호 단서.

196) 상속세 및 증여세법 시행규칙 제19조 제2항.

197) 법인이 직무발명에 대한 권리를 예약승계할 근거가 마련되어 있지 않은 경우가 많고, 상표의 경우에는 대표이사가 상표권자로서 법인에 사용권을 설정한 후 법인은 제3자에게 그 사용권 범위 내에서 재사용권을 설정하여 주는 식의 영업행위를 하는 경우도 많다.

활성화를 저해하는 정도에 상당히 큰 영향을 미칠 수 있다.

나. 상속세 및 증여세법 특유의 요인

상속세 및 증여세법에서는 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인등에 의하여 이루어지는 감정만을 유효한 감정으로 인정하는 외에도, 특별한 사정이 없는 한 둘 이상의 감정평가법인등에 의한 감정을 의뢰하여 평가한 감정가액의 평균액으로 시가를 결정하도록 요구한다. 따라서 납세자는 서로 다른 감정평가기관에 최소 2회의 감정평가를 의뢰하여야 하는바, 상당한 비용 부담을 안게 될 수밖에 없게 된다.

한편, 거래의 대가가 거래상대방에게 지급되는 경우에도 그 대가가 거래 대상 자산의 시가보다 현저히 높거나 낮은 경우에는 그 시가와 대가의 차액만큼이 증여로 간주되어 상속세 및 증여세법이 적용되기 때문에, 1회의 감정평가 결과에 대하여 다른 어떤 감정평가기관이 다시 평가하더라도 유사한 가액으로 평가될 것이라는 확신을 가질 수 없는 한 대가가 지급되는 유상거래의 경우에 있어서도 복수감정을 의뢰하는 것이 세무 리스크를 피하는 유일한 방법이 된다. 즉, 지식재산가치평가의 결과를 충분히 신뢰할 수 없는 현실을 고려하면, 세무적으로 문제없는 지식재산가치평가를 위해서는 모든 지식재산거래 상황에서 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인등에 의한 복수의 감정평가를 진행하여야 한다는 의미가 되는 것인데, 이러한 현실은 결국 지식재산가치평가가 이루어져야 할 상황 자체를 줄이는 선택을 납세자에게 강제하는 것과 다름없는 것이며, 지식재산가치평가의 활성화에 상당한 걸림돌로 작용할 수밖에 없을 것이다.

3) 지식재산가치평가 활성화의 저해 요인 극복 방안

가. 세법이 인정하는 가치평가 기관의 범위 확대

세법 “때문에” 지식재산가치평가의 활성화가 저해되고 있는 이유 중에서 가장 핵심적인 것은 역시 세법 상 유효한 것으로 인정되는 평가를 할 수 있는 기관이 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인등으로 제한되어 있다는 점일 것이다. 따라서 이 문제를 해결하는 것은 지식재산가치평가 활성화를 위해 매우 중요한 선결과제가 될 수밖에 없을 것이다.

세법상 유효한 자산시가의 감정평가를 할 수 있는 기관 범위는, 그 평가대상에 제한이 가해지기는 하지만, 이미 감정평가법인에서 개인 감정평가사로 2018년 한 차례 확대된 바 있다. 당시에도 그 확대 논리는 납세자의 비용부담을 완화시키고 납세자의 편의를 증진시키기 위함이었던

198) 예컨대, 전기사업을 독점하던 한국전력공사가 송·배전업만을 본사에 남기고 발전업 등 나머지 다른 분야의 업무는 전부 자회사를 설립하여 그에 이관한 결과, 전력생산에 관계된 기술에 대한 지식재산은 거의 대부분 제3자와의 거래는 없이 모자회사 간에만 거래되는 일이 발생하였다. 대기업이 특정 업무를 아웃소싱할 자회사를 설립하여 그 모자회사 사이에 배타적 거래가 일어나는 경우는 매우 자주 일어나는 일이다.

바, 동일한 논리로 지식재산에 한해 그에 대한 세법상 유효한 시가의 감정을 특허청 지정 발명평가기관 또는 산업통상자원부 지정 기술평가기관도 할 수 있도록 만드는 것이 전혀 불가능한 해법은 아니라고 볼 것이다.

나. 지식재산가치평가에 대한 공신력 강화

다만 세법에서는 법령이 명시하고 있는 바와 같이 과세표준에 반영할 자산의 시가를 감정하여야 하는 기관이 매우 높은 수준의 공신력을 확보하도록 요구하고 있는바, 특허청 지정 발명평가기관 또는 산업통상자원부 지정 기술평가기관이 지금보다 훨씬 높은 수준으로 그 공신력을 강화할 수 있도록 만들 필요가 있을 것이다. 이를 위하여 위 기관들이 확보하여야 할 인력의 요건을 강화하거나,¹⁹⁹⁾ 누구든지 인정할 수밖에 없는 정교한 지식재산가치평가 기법 및 모델을 개발하여 위 기관이 활용할 수 있도록 하거나, 위 기관이 수행한 지식재산가치평가에 대하여 사전적 관리감독 및 사후적 결과검증 등이 보다 철저히 이루어질 수 있도록 하는 등의²⁰⁰⁾ 대책 마련이 필요할 것이다.

다. 소액 지식재산에 대한 복수감정평가 예외 인정

한편 상속세법 및 증여세법인 원칙적으로 둘 이상의 평가기관에 의한 복수감정평가를 의무화하고 있으면서 “기준시가” 10억 원 이하의 “부동산”에 대하여는 하나의 기관에 의한 단수감정도 할 수 있도록 예외를 인정하고 있다.²⁰¹⁾ 지식재산가치평가 활성화의 걸림돌 중에서 높은 비용 부담은 결코 간과할 수 없는 큰 원인 중 하나이기 때문에, 지식재산의 경우에도 일정 범위의 소액 지식재산에 대하여는 복수감정 원칙의 예외를 인정하여 줄 필요가 있을 것이다. 다만, 부동산의 경우에는 “기준시가”가 공시됨으로 인하여 미리 사전에 어떠한 부동산에 대하여 단수감정이 허용되는지에 관한 예측가능성이 보장되고 있는 점에 주목할 필요가 있다. 소액 지식재산에 대한 단수감정 허용을 위해서는 어떠한 소액 지식재산으로 인정할 것이고 그 지식재산을 어떻게 단수감정대상이 되는 것으로 누구나 알 수 있게끔 공시할 것인지에 관한 해답을 먼저 구하여야만 할 것이다.

199) 최종적 궁극적으로는 변리사와 감정평가사의 복수자격취득자 등 지식재산과 가치평가의 양 분야에 모두 정통한 전문가만이 지식재산가치평가를 수행할 수 있도록 하는 것이 바람직하겠으나, 그것이 현실적으로는 단기에 실현 불가능할 것이므로, 어느 한 분야의 전문자격 보유자에 대하여 타 분야 관련 전문 교육과정을 이수한 후 지속적인 보수교육까지 받도록 하는 방식으로 인력의 전문성 확보 대책을 정비한 뒤, 평가기관이 그러한 인력을 일정 수 또는 비율로 확보하도록 요구할 수 있을 것이다.

200) AI를 활용한 평가기법은 최소한 아직까지는 사람에 의한 평가를 보조하고 지원하는 범위에서만 활용 가능할 것인 바, 예컨대 AI로 하여금 사후검증이 필요한 대상을 샘플링하기 위하여 문제가 있을 가능성이 높아 보이는 감정결과를 추출하도록 하는 식의 운용도 생각해 볼 수 있을 것이다.

201) 상속세 및 증여세법 제60조 제5항 및 동법 시행령 제49조 제6항.

라. 지식재산가치평가에 대한 경제적 지원의 대상 확대

지식재산가치평가 활성화의 가장 큰 걸림돌 중 하나를 지나치게 높은 비용부담이라 보는 한 지식재산가치평가에 대한 경제적 지원의 대상 확대는 빼놓을 수 없는 해법 중 하나가 될 수밖에 없을 것이다. 현행 지원책들은 거의 예외없이 “지식재산투자연계 지식재산평가지원”이나 “지식재산산업화연계 지식재산평가지원” 등과 같이²⁰²⁾ 특정 목적의 지식재산가치평가에 한정하여 평가 비용을 지원하는 방식을 취하고 있다. 그리고 그 중에는 아직까지 가업 승계를 위한 개인사업자 지식재산가치평가지원사업 등 세무목적의 지식재산가치평가에 대한 경제적 지원사업을 찾아보기 어렵다. 다른 각도에서 보자면, 현행 지원책들은 거의 예외 없이 특허청 지정 발명평가기관 또는 산업통상자원부 지정 기술평가기관을 통한 지식재산가치평가의 비용만을 지원하고 있을 뿐 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률에 따른 감정평가법인에 의한 지식재산가치평가 비용은 지원하고 있지 아니하다. 지식재산가치평가의 활성화를 위해서는 지식재산가치평가 비용의 지원 대상을 그 목적 및 평가기관 측면에서 조금 더 확대할 필요가 있을 것이다.

(2) 지식재산가치평가의 기업인증 시 활용 방안

1) 관련 법률의 규정

정부의 지원대상이 되는 기업으로 인증받기 위한 요건 중 하나로 지식재산가치평가를 추가하는 입법 역시 고려하여 볼 수 있을 것이다. 현재는 기업이 외부로부터 투자를 유치하기 위하여 선제적으로 또는 주주 기타 투자자의 요구에 따라 임의의 지식재산가치평가를 받는 경우가 대부분이지만, 만약 정부인증을 받기 위한 요건 중 하나도 지식재산가치평가가 요구된다면 지식재산가치평가에 대한 수요는 크게 증가하게 될 가능성이 있을 것이라 생각된다. 정부 지원 대상 선별을 위한 기업인증 제도는 그 종류가 대단히 많으므로, 가장 대표적인 것으로 벤처기업육성에 관한 특별조치법(이하 “벤처기업법”이라 한다) 상의 벤처기업 인증 제도를 집중 검토한다.

가. 벤처기업의 요건

벤처기업은 중소기업기본법에 따른 중소기업으로서 다음 중 어느 하나의 요건을 갖추어야 한다.²⁰³⁾

- ① 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 자의 투자금액의 합계(이하 이 목에서 “투자금액의 합계”라 한다) 및 기업의 자본금 중 투자금액의 합계가 차지하는 비율이 각각 대통령령으로

202) 발명진흥회 지식재산평가지원 사업의 타이틀이다.

203) 벤처기업법 제2조의2 제1호 및 제2호.

정하는 기준 이상인 기업

- (i) 벤처투자 촉진에 관한 법률 제2조제10호에 따른 중소기업창업투자회사
- (ii) 벤처투자 촉진에 관한 법률 제2조제11호에 따른 벤처투자조합
- (iii) 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업자
- (iv) 여신전문금융업법에 따른 신기술사업투자조합
- (v) 벤처투자 촉진에 관한 법률 제66조에 따른 한국벤처투자
- (vi) 중소기업에 대한 기술평가 및 투자를 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
- (vii) 투자실적, 경력, 자격요건 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 개인

- ② 다음의 어느 하나를 보유한 기업의 연간 연구개발비와 연간 총매출액에 대한 연구개발비의 합계가 차지하는 비율이 각각 대통령령으로 정하는 기준 이상이고, 제25조의3제1항에 따라 지정받은 벤처기업확인기관(이하 “벤처기업확인기관”이라 한다)으로부터 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업. 다만, 연간 총매출액에 대한 연구개발비의 합계가 차지하는 비율에 관한 기준은 창업 후 3년이 지나지 아니한 기업에 대하여는 적용하지 아니한다.

- (i) 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조의2제1항에 따라 인정받은 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서
- (ii) 문화산업진흥 기본법 제17조의3제1항에 따라 인정받은 기업부설창작연구소 또는 기업창작전담부서

- ③ 벤처기업확인기관으로부터 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업(창업 중인 기업을 포함한다)

나. 벤처기업의 요건으로서의 성장성 및 혁신성 평가방법

위 요건들 중에서 지식재산가치평가의 활용 가능성이 있는 것은 “성장성” 및 “혁신성”인 것으로 보인다. 성장성 평가기준은 제품 및 서비스의 경쟁력, 시장의 크기 및 전망 등인데²⁰⁴⁾ 이들은 모두 지식재산의 가치에 반영되는 요소들이고, 기술의 혁신성 및 사업의 성장성 평가기준은 기술의 우수성, 제품 및 서비스의 경쟁력, 시장의 크기 및 전망 등이어서²⁰⁵⁾ 이들 역시 모두 지식재산의 가치에 반영되는 요소들이기 때문이다. 그런데 “성장성” 및 “혁신성”은 구체적으로 다음과 같은 기준 및 방법에 따라 평가된다.²⁰⁶⁾

204) 벤처기업법시행령 제2조의3 제8항.

205) 벤처기업법시행령 제2조의3 제11항.

206) 중소기업벤처기업부고시 제2023-38호 벤처기업확인요령 제16조 제3항, 제4항, 별표4 및 별표5.

기술혁신성 · 사업성장성 평가표

1. 신규 신청 기업(창업 3년 미만)

대분류	중분류	소분류		
		지표명	평가내용	비율(%)
기술 혁신성	기술개발 기반	연구조직 및 기술 인력의 전문성	전담 연구조직 보유형태, 기술개발 전담 인력 비율, 기술인력 기술자 등급 평가	30%
	기술개발 활동	기술개발 계획의 적절성	신청기술(제품/서비스) 개발 추진계획의 구체성과 실현 가능성 등 종합 평가	30%
		R&D 실적	신청기술(제품/서비스)과 관련된 진행중 이거나 완료된 R&D 실적 평가	10%
	기술개발 성과	기술의 차별성	신청기술(제품/서비스)의 독창성, 우위성, 대체성, 활용성에 대한 종합 평가	20%
		지식재산권 보유현황	신청기술(제품/서비스)와 연관성이 높은 지식재산권 보유현황 평가	10%
사업 성장성	사업화 기반	목표시장 설정의 적절성	신청기업의 사업 목표시장 설정의 적 절성과 성장성 등 종합 평가	20%
	사업화 활동	기업가정신 기반의 사업계획의 적절성	사업계획이 기업가정신에 입각하여 문제 정의, 해결방안, 성장전략, 팀 구성 측면 에서 적절하게 수립되었는지 평가	50%
		협업 실적	신청기술(제품/서비스)와 관련하여 국내·외 업무(사업) 상 제휴 실적 평가	10%
	사업화 성과	자금운용 계획의 타당성	기업성장에 필요한 자금에 대한 투자 계획 수립 수준 및 실현 가능성 등을 종합 평가	20%

2. 신규 신청 기업(창업 3년 이상)

대분류	중분류	소분류		
		지표명	평가내용	비율(%)
기술 혁신성	기술개발 기반	연구조직 및 기술 인력의 전문성	전담 연구조직 보유형태, 기술개발 전담 인력 비율, 기술인력 기술자 등급 평가	20%
		연구개발비 투자현황	매출액 대비 연구개발비 또는 (매출액 없는 경우) 연구개발비 투자 규모	20%
	기술개발 활동	기술개발 계획의 적절성	신청기술(제품/서비스) 개발 추진계획의 구체성과 실현 가능성 등 종합 평가	20%
		R&D 실적	신청기술(제품/서비스)과 관련된 진행중이거나 완료된 R&D 실적 평가	10%
	기술개발 성과	기술의 차별성	신청기술(제품/서비스)의 독창성, 우위성, 대체성, 활용성에 대한 종합 평가	20%
		지식재산권 보유현황	신청기술(제품/서비스)와 연관성이 높은 지식재산권 보유현황 평가	10%
사업 성장성	사업화 기반	고용상승률	최근 3년간 연말 기준 총 직원 수 증감 추세 평가(고용보험 피보험자 기준)	10%
		목표시장 설정의 적절성	신청기업의 사업 목표시장 설정의 적절성과 성장성 등 종합 평가	20%
	사업화 활동	기업가정신 기반의 사업계획의 적절성	사업계획이 기업가정신에 입각하여 문제정의, 해결방안, 성장전략, 팀 구성 측면에서 적절하게 수립되었는지 평가	40%
		협업 실적	신청기술(제품/서비스)와 관련하여 국내·외 업무(사업) 상 제휴 실적 평가	10%
	사업화 성과	자금운용 계획의 타당성	기업성장에 필요한 자금에 대한 투자 계획 수립 수준 및 실현 가능성 등을 종합 평가	20%

3. 재확인 신청 기업

대분류	중분류	소분류		
		지표명	평가내용	비율(%)
기술 혁신성	기술개발 기반	연구조직 및 기술 인력의 전문성	전담 연구조직 보유형태, 기술개발 전담 인력 비율, 기술인력 기술자 등급 평가	20%
		연구개발비 투자현황	매출액 대비 연구개발비 또는 (매출액 없는 경우) 연구개발비 투자 규모	10%
	기술개발 활동	기술개발 계획의 적절성	신청기술(제품/서비스) 개발 추진계획의 구체성과 실현 가능성 등 종합 평가	10%
		R&D 실적	신청기술(제품/서비스)과 관련된 진행 중 이거나 완료된 R&D 실적 평가	20%
	기술개발 성과	기술의 차별성	신청기술(제품/서비스)의 독창성, 우위성, 대체성, 활용성에 대한 종합 평가	30%
		지식재산권 보유현황	신청기술(제품/서비스)와 연관성이 높은 지식재산권 보유현황 평가	10%
사업 성장성	사업화 기반	고용상승률	최근 3년간 연말 기준 총 직원 수 증감 추세 평가(고용보험 피보험자 기준)	10%
		목표시장 설정의 적절성	신청기업의 사업 목표시장 설정의 적절성과 성장성 등 종합 평가	10%
	사업화 활동	기업가정신 기반의 사업계획의 적절성	사업계획이 기업가정신에 입각하여 문제정의, 해결방안, 성장전략, 팀 구성 측면에서 적절하게 수립되었는지 평가	30%
		협업 실적	신청기술(제품/서비스)와 관련하여 국내·외 업무(사업) 상 제휴 실적 평가	10%
	사업화 성과	자금운용 계획의 타당성	기업성장에 필요한 자금에 대한 투자 계획 수립 수준 및 실현 가능성 등을 종합 평가	20%
		사업성과	최근 3년간 재무(매출, 영업이익, 수출액), 서비스(연간 활성이용자 수, 고객전환율, 총 거래액), 사업진행(바이오·의약품)성과 추세 평가(2개 지표 선택평가)	20%

[별표 5] <개정 2023. 5. 1.>

기술혁신성 · 사업성장성 평가표(예비벤처기업용)

대분류	중분류	소분류		
		지표명	평가내용	비율(%)
기술 혁신성	기술개발 기반	연구조직 및 기술 인력의 전문성	신청기술(제품/서비스) 개발을 위한 신청인 (대표)의 기술개발 역량을 판단하기 위해 수상, 연구실적, 지식재산권 보유 현황, 창업교육 수료 실적 등을 평가	20%
	기술개발 활동	기술개발 계획의 적절성	신청기술(제품/서비스) 개발 추진계획의 구체성과 실현 가능성 등 종합 평가	40%
	기술개발 성과	기술의 차별성	신청기술(제품/서비스)의 독창성, 우위성, 대체성, 활용성에 대한 종합 평가	40%
사업 성장성	사업화 기반	목표시장 설정의 적절성	신청기업의 사업 목표시장 설정의 적절성과 성장성 등 종합 평가	40%
	사업화 활동	기업가정신 기반의 사업계획의 적절성	사업계획이 기업가정신에 입각하여 문제 정의, 해결방안, 성장전략, 팀 구성 측면에서 적절하게 수립되었는지 평가	40%
	사업화 성과	자금운용 계획의 타당성	기술(제품/서비스) 개발, 사업화 및 창업 등에 필요한 자금에 대한 투자 계획 수립 수준 및 실현 가능성 등을 종합 평가	20%

2) 지식재산가치평가 활성화의 저해 요인과의 관계**가. 성장성 평가기준에의 지식재산 관련 요소 누락**

위 별표의 내용을 잘 살펴보면, 벤처기업법시행령에서는 “성장성”을 평가할 때에 제품 및 서비스의 경쟁력, 시장의 크기 및 전망 등을 고려하도록 하고 있고 이들은 모두 지식재산가치평가 시의 고려요소에 해당함에도 불구하고,²⁰⁷⁾ 지식재산 관련 요소는 “혁신성”에서만 “지식재산권 보유현황”으로 고려하도록 하고 있을 뿐 “성장성” 평가요소로 명시하고 있지 아니함을 알 수 있다. 실제로 벤처기업 인증 시 지식재산의 시장가치는 성장성 평가에서 거의 고려되지 않는 것이

207) IP 제품이나 서비스의 시장이 크고 전망이 밝으며 경쟁력이 우수한 경우에는 IP가치평가가 높게 이루어질 것이며, 그 반대인 경우에는 IP가치평가가 낮게 이루어질 것이다.

현실이다.

나. 지식재산 보유 현황만의 평가

나아가 “혁신성” 평가 시에도 지식재산 관련 요소는 “지식재산권 보유현황”만으로 고려된다. 벤처기업 확인을 신청하는 기업은 실제 인증 실무에서 지식재산의 출원 또는 등록기관, 명칭, 출원 또는 등록번호, 출원 또는 등록일 및 보유자를 기재하여 첨부서류로 제출할 뿐이고, 확인기관은 이를 통해 신청기업이 몇 건의 지식재산을 보유하고 있는지를 정량적으로 고려할 뿐 얼마나 가치가 높은 지식재산을 보유하고 있는지를 정성적으로 고려하지는 않는 것이 현실이다.

〈표 12〉 벤처기업확인을 위한 사업계획서 작성요령²⁰⁸⁾

11. 지식재산권 보유 현황

등록 및 출원 중인 특허, 실용신안, 디자인권, 상표권, 품종 보호권, 저작권, SW프로그램 등 보유 중인 지식재산권을 작성하며, 재확인 기업의 경우 신청일 기준 최근 3년간 추가된 지식재산권만 추가하여 작성합니다.

- 지식재산권

순번	발행처	지식 재산권명	출원(등록)번호	출원(등록)일	보유자
1					
2					
3					

다. 지식재산 관련 요소의 낮은 반영률

게다가 지식재산 관련 요소는 “지식재산 보유현황”만으로 고작 10%의 비율로만 고려될 뿐인데, 이는 벤처기업의 성공 내지 성장에 있어서 지식재산이 갖는 중요성을 감안할 때에 너무나도 낮은 비율인 것으로 생각된다.

3) 지식재산가치평가 활성화의 저해 요인 극복 방안

가. 지식재산가치평가의 평가요소화

그렇다면 벤처기업 확인 시의 혁신성 및 성장성 평가 요소에 지식재산가치평가가 포함될 수 있도록 관련 법령이나 중소벤처기업부고시를 개정할 필요가 있다고 생각된다. 예를 들어, 보유 지식재산의 건수에 따라 행하는 정량적 평가도 여전히 필요하다고 판단하는 경우, 현재 지식재산 관련 요소를 평가기준에 포함하지 않고 있는 “성장성” 부문에 “보유 지식재산의 가치”라는 중분류 항목을 신설하고 그 지표로서 “공신력 있는 지식재산가치평가기관에 의해 평가된 지식재산의 가치”를 추가할 수 있을 것이다.

208) 여성기업 일자리허브 홈페이지.: https://www.iljarihub.or.kr/wescmobile/bbs/B0000022/view.do?sessionId=DB7F1F07EAF918E4838F46DA333D5B3.wesc_was?nttlId=12041&menuNo=300116&pageIndex=1, 최종접속 2023.12.08.

나. 지식재산가치평가 반영비율의 확대

최근 기업가치평가에서 지식재산의 반영비율이 높아지고 있는 추세에 따라 S&P 500 우량기업의 시장가치평가에서 지식재산이 차지하는 비중이 2015년 기준 84%까지 증가한 현실을 고려할 때²⁰⁹⁾ 벤처기업 확인 요소로서 지식재산 관련 요소를 고작 10%만 반영하는 것은 큰 문제라고 할 것이다. 지금보다는 훨씬 높은 비율로 지식재산 관련 요소가 반영될 수 있도록 만들어야 할 필요가 있을 것이며, 만약 다른 평가요소의 반영비율 축소가 여의치 않은 경우라면, 최소한 지식재산 관련 요소 중 일부, 예컨대 지식재산 보유 건수라든지 지식재산 가치평가액 등 중 일부를 기본평가요소 외의 추가평가요소로 두거나 그에 가중치를 부여할 수 있도록 하는 등의 방법으로²¹⁰⁾ 문제를 해결할 수도 있을 것이다.

(3) 지식재산가치평가와 지식재산실시료의 회계처리상 고려사항

1) 일반기업회계기준

한국회계기준원의 현행 일반기업회계기준에 따르면 수익은 매출액 또는 영업외수익 중 어느 하나로 구분하여 표시하도록 되어 있다.²¹¹⁾ 매출액은 기업의 “주된 영업활동”에서 발생한 수익을 의미하는 바,²¹²⁾ 예컨대 지식재산 라이선스 자체를 주된 영업활동으로 삼는 기업(예를 들어 Non-Practicing Entities, NPE)의 경우에는 지식재산실시료 수익을 매출액으로 표시하여야 한다. 그 외의 다른 일반적인 기업은 지식재산을 활용하여 제품을 생산·판매하거나 서비스를 제공하는 것을 그 주된 영업활동으로 하는 바, 그 제품의 판매대가 또는 그 서비스의 제공대가로서 수취하는 대금을 매출액으로 표시하여야 하는 것이므로, 이에 속하지 아니하는 지식재산실시료 수익은 영업외수익으로 구분하여 표시하여야 한다.

209) 전주연 외, 기술개발형 중소기업의 IP 활용이 기업성과에 미치는 영향 - 균형성과평가제도를 중심으로, 지역산업연구 제43권 제2호, 경남대학교 산업경영연구소, 2020, 304면.

210) 그 경우 실질적으로 평가요소 비율의 총계는 100%를 초과하게 될 것이다.

211) 일반기업회계기준 2.45.

212) 일반기업회계기준 2.46.

손익계산서는 다음과 같이 구분하여 표시한다. 다만, 제조업, 판매업 및 건설업 외의 업종에 속하는 기업은 매출총손익의 구분표시를 생략할 수 있다.

- (1) 매출액
- (2) 매출원가
- (3) 매출총손익
- (4) 판매비와관리비
- (5) 영업손익
- (6) 영업외수익
- (7) 영업외비용
- (8) 법인세비용차감전계속사업손익
- (9) 계속사업손익법인세비용
- (10) 계속사업손익
- (11) 중단사업손익(법인세효과 차감후)
- (12) 당기순손익

수익은 총액으로 보고하는 것을 원칙으로 하는데,²¹³⁾ 영업외수익의 분류항목 중에는 지식재산실시료가 명시되어 있지 아니한 바,²¹⁴⁾ 지식재산실시료는 분류항목을 특정할 수 없는 다른 수익들과 합산한 총액으로 잡수익 항목에 기재될 수밖에 없다.

영업외수익은 이자수익, 배당금수익(주식배당액은 제외한다), 임대료, 단기투자자산처분이익, 단기투자자산평가이익, 외환차익, 외화 환산이익, 지분법이익, 장기투자증권손상차손환입, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 사채상환이익, 전기오류수정이익 등을 포함 한다.

2) 재무제표 상 지식재산실시료 수익의 명확화 방안

재무제표 상 지식재산실시료 수익이 명확히 표시될 수 있도록 하기 위하여 고려하여야 할 점이 있다. 영업외수익 중 독립된 분류항목을 갖고 있는 수익들은 실제 현금흐름이 일어나지 않는 경우(예를 들어 자산평가이익)와 세법 상 특별한 취급이 필요한 경우(예를 들어 자산처분이익 등) 중 어느 하나에 해당한다.²¹⁵⁾ 따라서, 현금흐름을 발생시키는 수익으로서 독립된 분류항목을 갖고 있는 영업외수익은 다음 중 어느 하나에 해당하는 수익이 된다.

- 소득세법 상 소득으로 분류되지 않는 것에 관한 수익(ex. 상속세 및 증여세법의 적용을 받는 수증이익의 경우)

213) 일반기업회계기준 2.57.

214) 일반기업회계기준 실무지침 2.48.

215) 예컨대, 부동산 처분을 통해 수익이 발생하는 경우 그 수익으로부터 얻는 소득에 대하여는 양도소득세를 부담하여야 하는바(소득세법 제94조 제1항 제1호 및 제2호), 만약 그 소득금액이 종합소득세 과세표준 계산 시에 합산된다면 하나의 소득에 대해 양도소득세와 종합소득세를 중복 징수하게 됨으로써 이중과세의 문제를 피할 수 없게 된다. 따라서 양도소득에 관한 수익은 종합소득에 포함되는 다른 소득에 관한 수익과 구분하여 달리 취급할 필요가 있다.

- 소득세법에서 그 항목을 분류하고 있는 소득에²¹⁶⁾ 관한 수익으로서 매출로 표시할 수 없는 수익

제4조(소득의 구분) ① 거주자의 소득은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 종합소득

이 법에 따라 과세되는 모든 소득에서 제2호, 제2호의2 및 제3호에 따른 소득을 제외한 소득으로서 다음 각 목의 소득을 합산한 것

가. 이자소득

나. 배당소득

다. 사업소득

라. 근로소득

마. 연금소득

바. 기타소득

2. 퇴직소득

2의2. 금융투자소득

3. 양도소득

이와 동일한 이유에서, 부가가치세가 과세되는 경우와 면세되는 경우는 세법 상 취급을 달리 하여야 하는 경우에 해당하는 것이므로, 부가가치세법 상 과세사업과 면세사업을 겸하여 경영하는 자는 과세되는 공급과 면세되는 공급을 각각 구분하여 장부에 기록하여야 한다.²¹⁷⁾

그런데 지식재산실시료는 지식재산을 실시할 수 있도록 하여 주고 그 대가로 받는 것으로서 실제 현금흐름을 일으켜 소득을 발생시키는 수익이라 보아야 한다. 만약 지식재산 라이선스를 면세품목으로 정하게 되면, NPE가 모두 면세사업자가 되고 국세손실이 발생하게 되는 등의 문제가 예상된다. 그렇다면, 지식재산실시료가 재무제표 상에 별도로 구분되어 표시될 수 있도록 하기 위해서는, 지식재산실시료 소득이 소득세법 상 다른 소득과 특별히 다르게 취급되도록 소득세법을 개정하는 작업이 선행되어야 할 필요가 있다.

(4) 지식재산가치평가 컨트롤타워 설립 방안

1) 지식재산평가관리센터의 기능 및 업무 내용

지난 2023년 7월 13일 발명진흥법에 규정된 지식재산가치평가 품질관리업무를 전담하는 ‘지식재산평가관리센터’가 출범식을 갖고 그 업무를 개시하였다. 지식재산평가관리센터는 지식재산에 대한 가치평가 “품질 관리의 컨트롤타워” 기능을 수행하기 위해 신설된 기관으로,²¹⁸⁾ 법에 규

216) 소득세법 제4조 제1항.

217) 부가가치세법 제71조 제2항.

218) 이성용 기자, 기술이 제 값을 평가 받을 수 있도록... 특허청, ‘지식재산 평가관리센터’ 출범, 특허뉴스 2023.7.13. 자

정된 그 주요 업무의 내용은 아래와 같다.²¹⁹⁾

- ① 지식재산평가와 관련된 연구·교육 및 홍보
- ② 평가기준의 수립 지원
- ③ 평가기법의 개발·보급
- ④ 타당성조사 및 표본조사
- ⑤ 평가정보체계 구축·운영
- ⑥ 발명 등의 평가 수요의 조사 및 분석
- ⑦ 발명 등의 평가 관련 정보의 공동 활용 및 확산
- ⑧ 발명 등의 평가 관련 전문인력의 양성
- ⑨ 그 밖에 특허청장이 발명 등의 평가 관리를 위하여 필요하다고 인정하는 사항

즉, 그 명칭이 지식재산평가 “관리” 센터인 것에서 유추할 수 있듯, 지식재산가치평가와 관련된 모든 업무 중에서 “품질관리”에 대한 컨트롤타워로서의 역할만을 수행하게 된다.

2) 지식재산평가관리센터의 내실 있는 운영상 문제점

그런데 지식재산가치평가의 품질관리 업무가 내실 있게 이루어질 수 있도록 하기 위하여 보완하여야 할 사항이 적지 않은 것으로 생각된다. 가장 핵심적이라 생각되는 것들은 다음과 같다.

가. 타당성조사 품질 확보 관련

가치평가 업무는 고도로 전문적인 영역에서 전문가의 판단 여지가 충분히 인정될 수 있도록 수행되어야 하는 업무인바, 이미 이루어진 가치평가의 보고서를 단순히 사후적으로 리뷰하는 것만으로는 기준시점이 과거인 가치평가 결과의 타당성을 정확히 확인하는 것이 매우 곤란한 경우가 많다. 따라서 결과보고서의 사후리뷰는 대체로 결과 자체의 정확성 내지 신뢰성에 대하여가 아니라 결과에 이르는 과정을 큰 틀에서 살펴보아 절차적 기준위반이 있었는지 여부에 대하여 이루어진다.

지식재산평가관리센터의 타당성조사도 마찬가지로, 발명진흥법은 지식재산평가 시 따라야 할 기준으로 ①유용성 및 경쟁력, ②권리 보호의 정도, ③상품화 가능성 및 시장성, ④사업의 경제성, ⑤그 밖에 평가의 공정성, 객관성 및 신뢰성을 보장하기 위하여 필요한 사항을 고려하여야 한다는 것만을 규정하고 있을 뿐이고,²²⁰⁾ 이를 더욱 구체화하여 특허청에서 고시하는 지식재산

뉴스기사.: <https://www.e-patentnews.com/9891>, 최종접속 2023.12.13.

219) 발명진흥법 제31조의6 제1항 제1호부터 제6호 및 발명진흥법시행령 제14조의6 제4항 제1호부터 제4호.

220) 발명진흥법 제31조의2 제1항 및 발명진흥법시행령 제14조의2 제1항 제1호부터 제5호.

평가기준에서도 평가의 목적과 용도에 따라²²¹⁾ ①어떠한 가정 및 ②어떠한 제한조건 하에서 ③ 어떠한 상황이 유지될 때에 ④어느 기간 동안 평가결과를 유효하게 신뢰할 수 있는지를 명시하여 평가결과서를 발행하도록 정하고 있을 뿐이다.

이러한 문제점 때문에 세법 상 부동산 등의 가치평가 시에는 복수감정을 기본으로 하여 복수의 평가결과 사이에 지나치게 큰 차이가 있지 않는 한 그 결과 모두를 타당한 결과인 것으로 보고 그 평균액을 취하는 구조를 택하고 있는 점을 상기할 필요가 있다. 수요자들은 평가절차가 어떠했는지보다 평가결과가 정확하고 신뢰할만한지 여부에 더 관심이 많다는 점에 유념하여야 할 필요가 있을 것이다.

나아가, 발명진흥법은 직권으로 또는 국가등이나 이해관계인의 요청이 있는 경우 타당성조사를 “할 수 있다”고 규정하고 있으면서,²²²⁾ 특허청장은 “국가등이 대통령령으로 정하는 사유에 따라 요청을 한 경우” 타당성조사 결과를 제공할 수 있다고 그 결과의 제공범위를 제한하고 있는데,²²³⁾ 이는 법을 운용하기에 따라서, 그 자체로 어려운 일이고 전문가의 전문적 판단을 사후적으로 평가해야 하는 부담까지 져야하는 업무이니만큼, 최대한 조사를 기피하고 결과 제공 범위를 좁히려는 소극행정으로 이어질 위험성이 없다고 보기 어려운 문구인 것으로 보인다. 비록 시행령에서는 결과를 통지하여야 할 자의 범위를 평가기관, 평가의뢰자 및 타당성조사 요청자에까지 확장하고는 있지만,²²⁴⁾ 법률의 수권조항 자체의 문구에 비추어 통지 대상 모두에게 동일한 정도로 타당성조사 결과 및 그러한 결과의 도출 이유를 충분히 상세하게 제공할 필요는 없다고 해석할 수도 있는 것이므로,²²⁵⁾ 타당성조사가 어느 정도로 공정하고 충실하게 이루어져 지식재산가치평가 품질 향상에 기여할 수 있을 것인지를 예상하여 보기는 매우 어려운 상황으로 보인다.

최소한 절차적 측면에서라도 지식재산가치평가에 대한 품질관리가 철저하게 이루어질 수 있도록 하기 위해서는, 이해관계인의 요청이 있는 경우에는 타당성조사가 반드시 이루어지도록 하고, 조사결과 외에 결과 도출의 과정 및 이유를 포함하는 보고서를 반드시 제공하도록 하는 것이 필요할 것이다. 또한 그 보고서 제공 대상에 평가기관 및 국가등 외의 이해관계인으로서 조사를 요청한 자도 포함시키도록 할 필요가 있다고 보이며, 실제 제도 운영 과정에서 타당성조사가 최대한 충실하게 이루어질 수 있도록 노력과 비용을 아끼지 말아야 할 필요가 있을 것으로 생각된다. 현실적으로는 모든 지식재산가치평가에 대한 타당성 조사의 실시에 어려움이 있고 지식재산가치평가를 의뢰한 자가 원하는 평가결과가 나오지 않는 경우 등에 있어서 무분별한 이의신청의

221) 특허청고시 발명 등의 평가 기준 제13조 및 제14조

222) 발명진흥법 제31조의4 제1항.

223) 발명진흥법 제31조의4 제3항.

224) 발명진흥법시행령 제14조의4 제5항.: 극단적으로는 법률의 수권범위를 감안할 때에 시행령 상의 “타당성조사 요청자”는 “국가등”에 타당성조사 요청자인 경우로 한정된다고 하여도 법리적으로는 가능한 해석이 될 수 있다.

225) 극단적으로는 조사 요청자에게 “타당성조사 결과: 타당함”이라고만 통지할 수 있을 것이고, 그 경우 조사 요청자 입장에서는 그 타당성조사가 제대로 이루어졌는지 여부를 판단하기 곤란하게 될 것이다.

우려도 제기되는바, 타당성 조사의 사유를 최대한 명확히 기재하도록 함으로써 불필요한 분쟁이 발생하지 않도록 해야 할 것이다.

나. 표본조사 품질 확보 관련

지식재산평가관리센터는 지식재산평가에 관한 “제도 개선”을 위하여 평가기관의 평가결과서에 대한 표본조사를 “실시할 수 있다.”²²⁶⁾ 그런데 발명진흥법시행령은 표본조사를 완료한 경우 표본조사 결과를 “해당 평가기관”에 통지해야 한다고 규정하고 있다.²²⁷⁾ 이는 표본조사가 부정기의 임의적 조사이고, 피드백이 그 표본으로 추출된 평가결과서를 작성한 바로 그 평가기관에만 주어진다는 것을 전제하는 것이 아닌가 생각된다. 진정한 “제도개선” 효과를 기대하기 위해서는 잘 작성된 평가결과서가 “모범사례”로서 모든 평가기관에 공유될 수 있어야 하고, 문제가 있는 평가결과서의 경우에도 그 문제의 내용이 어디에서나 발생 가능한 공통적 원인에 기초한다고 보는 경우에는 역시 모든 평가기관에 공유될 수 있어야 할 것이다. 나아가 법령에서는 그렇게 하기 위하여 필요한 개인정보 기타 공유 불가능한 내용의 삭제 등 전처리 절차 관련 조항을 신설하여야 할 것이다.

한편, 표본조사의 조사주기에 대하여는 법령 및 특허청고시에서 실질적으로 아무런 기준이나 제한을 두지 않고 있고,²²⁸⁾ 표본의 규모도 예산의 범위 내에서 제약 없이 결정할 수 있어,²²⁹⁾ 표본조사가 소규모로 수행되어 지식재산가치평가 관련 제도 개선에 실질적인 도움이 되지 못할 위험성이 전혀 없다고 보기는 어려운 현실이라고 생각된다.

문제없이 잘 작성된 평가결과서만 표본으로 추출되거나, 그 반대로 심각한 문제가 있는 것만 표본으로 추출되는 등, 전체를 대표하기 힘든 표본추출이 쉽게 일어날 수 있는 작은 규모의 표본은 통계처리를 전제로 하지 않는 경우에도 여전히 심각한 문제를 낳게 되기 쉽다. 예컨대, 실제로는 지식재산가치평가가 제대로 이루어지지 못하고 있음에도 표본으로 문제 있는 평가결과서가 추출되지 않음으로 인하여 적시에 제도 개선에 착수하지 못하게 된다는지, 반대로 전체적으로는 지식재산가치평가가 잘 이루어지고 있음에도 불구하고 표본에는 심각한 문제가 있는 평가결과서만 추출됨으로 인하여 지식재산가치평가에 대한 전반적 신뢰도를 떨어뜨리고 불필요한 제도점검 비용이 발생된다는지 하는 등의 문제가 벌어질 수 있는 것이다. 따라서 표준 규모의 결정과 관련하여 최소한의 기준을 법령에 명시하는 개선 방안을 고민할 필요가 있을 것으로 생각된다. 아울러 표본조사의 규모는 예산과 밀접하게 관련되기 때문에 충분한 규모의 표본조사에 필요한 예산 확보의 중요성도 강조되어야 할 것이다.

226) 발명진흥법 제31조의4 제4항.

227) 발명진흥법시행령 제14조의4 제8항.

228) 특허청고시 발명 등의 평가에 대한 조사 업무수행지침 제5조 제2항.

229) 특허청고시 발명 등의 평가에 대한 조사 업무수행지침 제7조.

3) 지식재산평가관리센터의 한계 및 상위 컨트롤타워의 필요성

지식재산평가관리센터는 지식재산가치평가의 “품질관리” 컨트롤타워의 역할을 수행하기 때문에 지식재산가치평가 활성화를 위한 모든 분야를 통할하기에는 한계점이 있다는 지적도 가능할 것이다.

예컨대, 지식재산평가관리센터는 지식재산가치평가의 수요에 대한 조사 및 분석이 가능한데,²³⁰⁾ 이를 넘어서 그 수요가 부족하고 수요 확대를 위해서 어떠한 노력이 필요하다는 결론까지 도출된다 하여도 그 방안을 스스로 집행하거나 다른 기관에 집행하도록 명할 수 있는 법적 권한까지를 갖고 있지는 아니하다. 또한 지식재산평가관리센터가 지식재산가치평가의 전문인력을 양성할 수 있는데,²³¹⁾ 이때 어떠한 자격이나 경력 및 교육배경을 갖춘 자를 전문인력으로 볼 것인지, 양성하여 배출할 전문인력의 수 및 평가기관에 요구할 전문인력의 수 또는 확보율 등 전문인력 수급에 관한 사항은 어떻게 정할 것인지와 같은 관련 문제들을 스스로 직접 처리할 법률상 권한까지는 부여되어 있지 않은 것으로 보인다. 그렇다면 논리적으로는 상술한 지식재산가치평가서비스의 기능과 역할, 권한을 모두 가지는 상위 컨트롤타워²³²⁾를 수립하는 것이 가장 이상적인 모습이 될 것이라 생각된다.

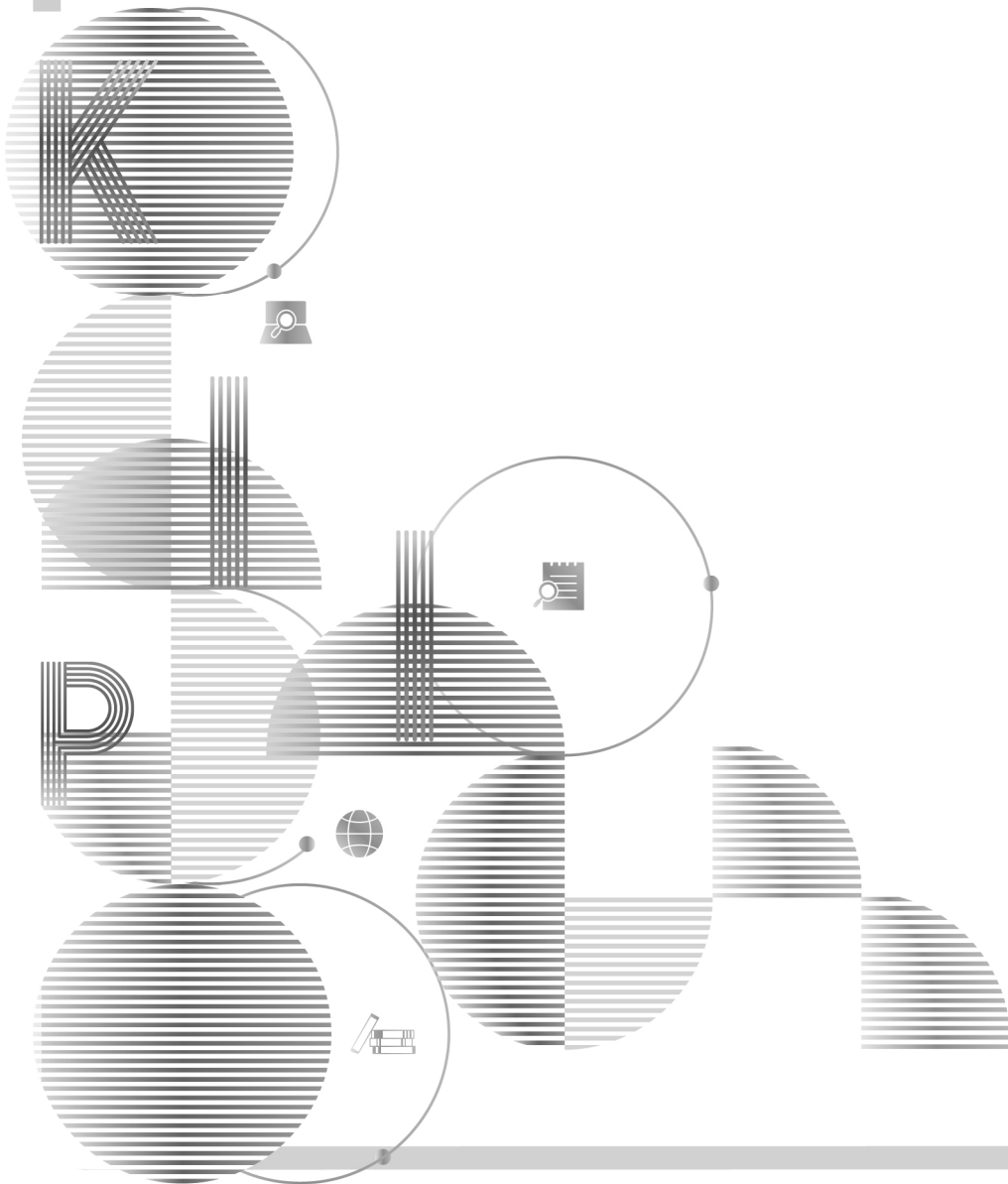
230) 발명진흥법시행령 제14조의6 제4항 제1호.

231) 발명진흥법시행령 제14조의6 제4항 제3호.

232) 특허청장이 직접 그러한 최상위 컨트롤타워가 될 수도 있겠지만, 지식재산가치평가 관련 업무의 외부 위임 기조를 고려할 때 발명진흥회 등 특허청 산하기관에 해당 업무를 전담할 기관을 신설하고 그 업무를 위임하는 것이 바람직할 수도 있을 것이다.

제6장

결론



최근 기업들은 지식재산의 활용을 시장가치를 증가시키는 중요한 방법으로 생각하고 있으며, 기업가치 창출에 대한 기여도를 한층 더 높이기 위해 지식재산을 더 적극적으로 관리하고 있다. 또한 기업의 전략에서 지식재산의 중요도가 점점 커짐에 따라 지식재산의 정확한 가치평가의 중요성 역시 증대되고 있다.²³³⁾

우리나라에서 가치평가 활성화가 안 되는 이유로 가치평가 비용의 문제, 평가 요소의 비표준화 등 평가자체가 어려운 면을 우선 꼽을 수 있다. 현재 평가기법 관련해서는 정부 주도로 개별 지식재산권분야별로 추진되고 있어 향후 보편적으로 활용할 수 있는 기법을 기대할 만 하다 하겠다.

한편 기법이 개발되어도 적용 요소들이 축적되어 있지 않다면 가치평가의 활용이 잘 이루어지지 않을 것이다. 이에 가치평가에 적용할 평가요소를 확정하기 위해 평가사례를 모을 필요가 있는데, 현재 평가기관별로 산재되어 있는 평가 정보를 한 곳에서 모을 수 있는 법적 근거가 마련되어야 하며²³⁴⁾, 컨트롤타워를 설립하여 평가의 검증 및 통계의 공개를 주기적으로 수행할 필요성이 크다 하겠다.

지식재산 가치평가의 필요성에는 모두가 공감하지만 효율적인 방법 마련을 위한 추진은 속도를 내지 못하고 있다. 지식재산 가치평가 활용의 장애요소의 해결 및 활용을 촉진할 수 있는 방안 마련이 이루어져야 한다. 무엇보다 가치평가 활용영역을 확대하기 위해서는 산업별·업종별 특성에 따라 적합한 지표의 산출이 관건이며, 가치평가 사례를 모으는 것이 가장 중요한 과제라 하겠다. 개별 평가기관에 산재되어 있는 평가사례를 모아 데이터베이스화하고 평가요소를 체계화함으로써 가치평가가 필요한 분야에서 보편적으로 용이하게 가치평가가 이루어질 수 있도록 할 필요가 있다.

233) 한국부동산연구원, 지식재산권 감정평가기준 마련 연구, 2022. 20면.

234) 현재 발명진흥법에 근거하여 지식재산평가관리센터가 제출받아 통합 관리할 수 있는 평가정보는 특허청장 지정 발명의 평가기관에 의한 평가결과로서 제한적이라 할 수 있다(발명진흥법 제31조의5 제1항 및 제2항). 그런데 이것만으로는 지식재산가치평가에 활용할 충분한 거래사례를 확보하기 곤란하므로, 산업통상자원부 지정 기술평가기관의 평가결과서, 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 상 감정평가법인 등의 감정평가서 등 다른 평가정보도 그것이 다른 지식재산평가에 참고할 수 있는 "유효한 평가사례"에 해당하는 한 하나의 데이터베이스에 모아둘 수 있는 법적 근거 마련이 필요할 것이다.

참고문헌

- 경응수, 『지식재산 무형자산 평가실무』, 나무미디어, 2019,
- 김홍수, 무형자산의 가치평가의 원리와 방법, 한국가치평가협회 회보, 2005,
- 손수정, 지식재산권의 증권화(Securitization)를 위한 탐색연구, 『정책연구』 2007-01, 과학기술정책연구원, 2007.
- 양동홍 외, 특허가치평가를 위한 합리적 로열티율 산정 방안 - 손해액산정모형을 중심으로, 한국기술혁신학회지 제15권 제3판, 한국기술혁신학회, 2012.
- 윤명환 외, 특허기술평가서의 표준모델개발에 관한 연구, 한국발명진흥회 지식재산연구센터, 2004.
- 윤성준·길창민, 기술확산 촉진을 위한 표준화와 특허풀 연계 전략, KISTEP Issue Paper 2007-07, 한국과학기술기획평가원, 2007.
- 이승훈, 국가지식재산거래 플랫폼 지식재산-Market, 『발명특허』 vol.462, 한국발명진흥회, 2018.
- 이종택 외, 지식재산(IP) 가치평가 실무가이드, 특허청·한국발명진흥회, 2021.
- 이지언, 유동화를 통한 지식재산 금융투자 활성화 방안, 『금융브리프』 제30권 제8호, 한국금융연구원, 2021.
- 이현진, 지식재산금융, 콘텐츠 기업에 왜 필요한가, 『문화·관광인사이트』 제95호, 한국문화관광연구원, 2016.
- 전범재, 경제 활성화를 위한 지식재산 감정 및 평가 체계 구축 방안에 관한 연구, 특허청, 2018.
- 조용순, 콘텐츠 제작을 위한 자금조달 관련 법률에 대한 검토, 『정보법학』(제23권 제2호), 정보법학회, 2013.
- 추신영, 캐릭터에 대한 담보화 방안, 『지식재산21』, 특허청, 2004년 3월호.
- 김경종 기자, 기술가치평가제 시행 4년… 실적 33건 그쳐 저조, 대한전문건설신문 2021.12.17. 자
뉴스기사
- 김민정 기자, [단독] 대법원, 지식재산권 가치평가 기준 도입 검토… “기술이 가진 가치 제대로
평가”, 조선 비즈 2022.6.27.자 기사
- 박종협 변리사, [논단] 해외특허출원의 심사기간을 단축하는 방안, 특허법인 유일하이스트,
2018.
- 법원행정처, 지식재산권의 가치평가에 관한 연구 제안요청서, 2022.6.

일본 지적재산추진계획 및 콘텐츠가치·비즈니스모델에 관한 연구조사회, 콘텐츠평가비즈니스 모델에관한조사연구보고서, 2004.

일본수상관저, 지적재산전략대강, 2002.

정부부처 합동, 보도자료 “4차 산업혁명과 기술패권경쟁 시대에 대응토록 ‘기술·지식재산(IP) 가치평가’ 체계를 대폭 개선한다”, 2021.8.20.

특허청, “혁신 마중물, 지식재산 금융 잔액 8조원 눈앞”, 2023.4.27.자 보도자료.

파이낸셜뉴스, [이동규의 컨버전스] 소프트웨어 가치평가의 특이점 인정해야[수담활론], 2023. 9.3.자 기사.

ifs POST, ‘데이터 가치 평가기관’ 지정의 의미와 과제, 2023.9.5.

TPI Insight, 지식이 재산되는 지식재산금융 활용법, 2020.9.28.

혁신·경제 연구

지식재산 가치평가 활용 확대 방안에 관한 연구

발 행 일 2023년 12월
발 행 처 한국지식재산연구원
발 행 인 손 승 우
주 소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층
한국지식재산연구원
전 화 02-2189-2600
홈 페이지 www.kiip.re.kr
디자인/인쇄 (주)케이에스센세이션 02-761-0031

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	 공공누리  출처표시 상업용금지 변경금지 공공 저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

혁신·경제 연구

지식재산 가치평가 활용 확대 방안에 관한 연구



특허청

Korean Intellectual Property Office

대전 서구 청사로 189
Tel : 1544-8080 Fax : 042)489-0194
<http://www.kipo.go.kr>



한국지식재산연구원

Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131
Tel : 02)2189-2600 Fax : 02)2189-2698
<http://www.kiip.re.kr>

ISBN : 979-11-6884-140-6
DOI : 10.8080/P9791168841406